

**PENERAPAN ITIKAD BAIK SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
(DI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI)**



TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Menyelesaikan Program Megister (S-2) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

RR. PUTRI AYU PRIAMSARI

NIM. B4A007101

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2010**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN ITIKAD BAIK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (DI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI)

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Menyelesaikan Program Megister (S-2) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

RR. PUTRI AYU PRIAMSARI

NIM. B4A007101

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan
disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing,

Peneliti,

Dr. Budi Santoso, S.H. MS.
NIP. 131631876

Rr. Putri Ayu Priamsari, S.H.
NIM. B4A007101

LEMBAR PENGUJIAN

PENERAPAN ITIKAD BAIK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (DI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI)

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

RR. PUTRI AYU PRIAMSARI

B4A007101

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal Juni 2010

DEWAN PENGUJI

Ketua

Pembimbing,

(Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, S.H, M.H)

(Prof. Dr. Budi Santoso, S.H, M.S)

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

(Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H, M.H)

(Herman Susetyo, S.H, M.H)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**KESULITAN BISA MENJADI BENTUK KUASA KITA ATAS SUATU PROSES
BILA KITA MENGHENDAKINYA DAN MEMBUAT KITA LEBIH MENGHARGAI
HASIL AKHIR, KETIKA SEGALA KEMUDAHAN JUSTRU MENIHKILKAN
SELURUH UPAYA**

~~{AIU PUTRI}~~

**KEMENANGAN TANPA BERTANDING TIDAK PERLU DI RAYAKAN
PERJUANGAN TANPA PENGORBANAN TIDAK PANTAS DIBANGGAKAN
PERSETERUAN TANPA MUSUH TIDAK LAYAK DI KHAWATIRKAN
DAN KESEDIHAN TANPA AIR MATA TIDAK HARUS DICEMASKAN**

~~{AIU PUTRI}~~

**MENJADI JAHAT ADALAH
PROSES DIMANA KAU MEMBUAT LELUCON
TETAPI TIDAK MEMBERINYA RUANG UNTUK TERTAWA,
MENGIJINKANNYA TERTAWA TETAPI TIDAK UNTUK BAHAGIA,
MEMBUATNYA BAHAGIA TAPI MENGHABISKAN AIR MATANYA**

~~{AIU PUTRI}~~

PERSEMBAHAN untuk:

Papa (Alm.) dan Mama tercinta
Kakak-kakakku yang tersayang
Sahabat dan teman-teman terkasih, serta
Semua orang disekelilingku dengan banyak cinta, kasih dan sayang ...

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: PENERAPAN ITIKAD BAIK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (DI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI) dengan baik, sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu tugas guna mencapai gelar Megister Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro.

Meskipun telah berusaha dengan maksimal namun penulis yakin bahwa penulisan hukum ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan ilmu, waktu, tenaga, serta literatur yang penulis miliki. Tetapi dengan ketekunan, semangat, tekad, dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka sangat sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Selama ini penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, budi baik dan uluran tangan dari berbagai pihak, baik dalam masa kuliah maupun dari tahap persiapan penulisan hukum ini sampai dengan selesai.

Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini, sehingga pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Untung Dwi Hananto, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dadang Siswanto, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H, M.A selaku Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Ibu Ani Purwanti, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Ibu Amalia Diamantina, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

9. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran telah membimbing dan berbagi ilmu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H selaku Dosen Penguji I dan Herman Susetyo, S.H, M.H. selaku Dosen Penguji II yang dengan kebijakannya telah menguji penulisan hukum ini.
11. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan dasar ilmu pengetahuan dalam membimbing penulis selama proses perkuliahan, sehingga banyak membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

Akhirnya ucapan terima kasih yang paling spesial penulis sampaikan untuk Papa (Alm.), Mama, Abah (pembimbing spirit teristimewa), Kakakku (Adit dan Dina), sahabatku (Muti dan Mita), sepupuku Dinda dan semua teman seperjuangan di kelas Dikti, Haki Angkatan ke-II tahun 2008 yang telah banyak memberi semangat dan do'a demi terselesaikannya penulisan hukum ini. Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terkira kepada semua pihak yang telah mendukung baik moril maupun materiil hingga terselesaikannya penulisan hukum ini, meski penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang dan waktu.

Dengan kesadaran atas kekurangsempurnaan dalam penulisan hukum ini, maka dengan kerendahan hati dan lapang dada penulis siap

menerima masukan-masukan dan kritik serta saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Hak atas Kekayaan Intelektual bidang Merek pada khususnya.

Semarang, Juli 2010

Penulis,

RR. PUTRI AYU PRIAMSARI

NIM. B4A007101

PENERAPAN ITIKAD BAIK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (DI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI)

ABSTRAKSI

Oleh
RR. PUTRI AYU PRIAMSARI

Penelitian mengenai Penerapan Itikad Tidak Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data sekunder didukung dengan penelitian terhadap putusan-putusan Pengadilan Niaga mengenai penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Merek tidak dapat didaftar apabila permohonan tersebut didasarkan adanya itikad tidak baik (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001). Penggunaan alasan berdasarkan pada pokoknya dan itikad tidak baik di dalam suatu gugatan terhadap merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001. Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat 1 dan 2, serta penjelasan pasal ini). Akan tetapi hal ini berlaku tanpa batas waktu apabila gugatan pendaftaran merek yang bersangkutan dilandasi adanya itikad tidak baik dari pendaftar merek. Pada persamaan pada pokoknya yang dibuktikan adalah apakah merek yang akan didaftarkan harus mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan dengan merek Penggugat, sedangkan pada itikad tidak baik yang dibuktikan adalah mengenai adanya niat si pelaku.

Kata Kunci: Itikad Tidak Baik dan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek.

GOOD FAITH IMPLEMENTATION AS A REASON FOR A BRAND CANCELLATION ACCORDING TO THE LAW NO. 15 OF 2001 REGARDING BRAND (JUDICIAL REVIEW LEVEL)

ABSTRACT

By
RR. PUTRI AYU PRIAMSARI

A research regarding bad faith implementation as a reason for a brand cancellation according to the Law No. 15 of 2001 is intended to find out the existence of similarity implementation in the principle and bad faith in a lawsuit of a brand registration cancellation. The reason of a cancellation of a brand registration is based on similarity in the principle and bad faith and cases that are proven on similarity, in principle, is the same with what is proven in bad faith in a lawsuit of a cancellation on brand registration.

This research is a normative research, that is to research a literature, which are secondary data. Secondary data are supported with researches on decisions of a Commercial Courts concerning similarity implementation in the principle and bad faith in a lawsuit of a brand registration cancellation. The research results are analyzed using a qualitative method.

Based on a research that is conducted, a Brand cannot be registered if the request is based on bad faith (Article 4, Article 5, Article 6 of the Law No. 15 of 2001). The use of a reason based on the principle and bad faith in a lawsuit on a brand can be carried out by a concerned party as meant in the Article 68 of the Law No.15 of 2001. Whereas regarding a deadline for filing a lawsuit of a brand registration cancellation is a 5 (five) years from the date of a brand registration (Article 69 paragraphs 1 and 2, together with the clarification of this article). But this case applies indefinitely if a lawsuit on a brand registration is based on bad faith from a brand register. On the similarity of the principle that is proven is whether the brand that will be registered must have similarity on the principle or whole similarity with the Plaintiff's brand, whereas on the bad faith that is proven is the intention of the doer.

Key Word: Bad Faith and lawsuit of a brand registration cancellation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

.....	1	
A. Latar		Belakang
.....	1	
B. Perumusan		Masalah
.....	16	
C. Tujuan		Penelitian
.....	17	
D. Manfaat		Penelitian
.....	18	
E. Kerangka		Pemikiran
.....	18	
F. Metode		Penelitian
.....	39	
1. Metode		Pendekatan
.....	39	
2. Spesifikasi		Penelitian
.....	41	
3. Jenis		Data
.....	42	
4. Metode	Pengumpulan	Data
.....	43	

	5. Metode Analisa Data	
	46
	G. Sistematika Penulisan	
	47
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	51
	A. Tinjauan Umum Mengenai Merek	
	51
	1. Ruang Lingkup Kajian Merek dan Persyaratannya	
	51
	a. Pengertian Merek	
	51
	b. Fungsi Merek	
	58
	c. Jenis Merek	
	69
	d. Syarat Merek	
	69
	2. Sistem Pendaftaran Hak Atas Merek Di Indonesia	
	74
	a. Sistem Pendaftaran Deklaratif	
	75
	b. Sistem Pendaftaran Konstitutif	
	78
	c. Hak Atas Merek	
	81
	3. Pengaturan Tentang Merek	
	85
	a. Pengaturan Secara Internasional	
	85

b. Pengaturan	Secara	Nasional	
.....			92
4. Pelanggaran	Hak	Atas	Merek
.....			97
a. Bentuk		Pelanggarannya	
.....			97
b. Ketentuan	Pidana	Hak	Atas Merek
.....			98
B. Aspek Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek			
Berdasarkan Undang-Undang Merek			2001
.....			102
1. Penghapusan	Merek		Terdaftar
.....			104
2. Pembatalan	Merek		Terdaftar
.....			110
C. Aspek Hukum Penerapan Itikad Baik Dan Akibat Hukumnya			
.....			113
1. Persyaratan Pemilik Merek Beritikad Baik Dan Akibat Hukumnya			
.....			113
2. Prinsip Itikad Baik Sesuai Model Law Untuk Negara Berkembang			
.....			99
3. Tuntutan Dari Pemilik Merek Terkenal Luar Negeri			
.....			122
4. Gugatan Ganti Rugi Dan Penghentian Pemakaian Merek Beritikad			Baik
.....			125

BAB III	KASUS	POSISI
.....		132

- A. Sengketa Merek Prada Antara Prada S.A. (Italy) Melawan Fahmi Babra (Indonesia) 132
- B. Sengketa Merek Kinotakara Antara K-Link Sendirian Berhad (Malaysia) Melawan PT. Royal Bodycare Indonesia (Indonesia) .. 147
- C. Sengketa Merek Claudia Antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (Indonesia) Melawan Endang Suganda/Claudia Cosmetics (Indonesia) 155

BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN 171

- A. Sengketa Merek Prada Antara Prada S.A. (Italy) Melawan Fahmi Babra (Indonesia) 171
1. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) 171
 2. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) 172
 3. Tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung) 172
- B. Sengketa Merek Kinotakara Antara K-Link Sendirian Berhad (Malaysia) Melawan PT. Royal Bodycare Indonesia (Indonesia) .. 177
1. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) 177
 2. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) 178
 3. Tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung) 179

C. Sengketa Merek Claudia Antara PT. Perusahaan Dagang
Tempo (Indonesia) Melawan Endang Suganda/Claudia
Cosmetics (Indonesia)

..... 181

1. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga)

..... 181

2. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)

..... 184

3. Tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)

..... 185

BAB V ANALISIS KASUS

..... 192

A. Hasil Penelitian

..... 192

1. Penerapan Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

..... 192

a. Pelanggaran prinsip iktikad baik dalam pendaftaran
merek Prada dan merek Kinotakara

..... 192

1) Merek Prada

..... 192

2) Merek Kinotakara

..... 196

b. Pelanggaran prinsip iktikad baik dalam praktek
penggunaan merek Claudia

..... 210

2. Dampak Penerapan Iktikad Baik Terhadap Pemilik Merek
Beriktikad Buruk

..... 217

- a. Tindakan pembatalan pendaftaran merek 217
 - 1) Merek Prada 217
 - 2) Merek Kinotakara 219
- b. Tindakan penghapusan pendaftaran merek Claudia 222

B. Pembahasan

- 225
- 1. Penerapan Iktikad Baik Sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Merek 225
 - a. Pensyaratan iktikad baik dalam pendaftaran merek sehubungan dengan kepemilikan hak atas merek 225
 - b. Pensyaratan iktikad baik dalam praktek penggunaan merek 241
- 2. Konsekwensi Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek 245
 - a. Upaya gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek 245
 - b. Tindakan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek 250

c. Tindakan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek	256
--	-----

BAB VI PENUTUP

.....	258
-------	-----

A. Kesimpulan

.....	258
-------	-----

B. Saran

.....	
-------	--

259

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merek merupakan bagian cakupan dari HaKI, oleh karena terhadap merek harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. Diperolehnya perlindungan hukum atas Merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa Merek merupakan salah satu hak intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Selain itu Merek juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.¹

Ada beberapa contoh kasus yang dapat kita pakai sebagai bahan kajian guna mengungkap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu:

¹ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian Menimbang butir b yang berbunyi: *"bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat"*.

1. *Kasus Merek Dagang PRADA*²

PREFEL S.A., adalah suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3 Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, merek dan logo terkenal Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat (PREFEL S.A.) yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia. Dengan demikian Penggugat merasa keberatan dengan terdaptarnya merek terkenal PRADA miliknya oleh pihak lain yakni Fahmi Babra dengan nomor register 328996 dan 329217 di Dir.Jen. HaKI cq. Direktorat Merek.

Dari peristiwa tersebut jelas mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak PREFEL S.A., selain itu konsumen juga merasa dirugikan dengan barang-barang berlabel "PRADA" tiruan yang telah beredar dipasaran.

2. *Kasus Merek Dagang KINOTAKARA*³

K-Link Sendirian Berhad yang berkedudukan di Suite 8.04-8.15. 8th Floor, Pudu Plaza Office Tower, Jalan Landak, Off Jalan

² <http://www.keputusan.com/HaKI/Merek.pdf>.

³ *Loc.Cit.*

Pudu, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia adalah pemakai pertama merek "KINOTAKARA" yang digunakan untuk merek bagi produk kesehatan (kelas barang No. 5) berupa koyo tempel.

Merek dagang "KINOTAKARA" ini terdaftar di beberapa negara lain seperti Malaysia, India dan Indonesia sendiri sejak 2001. Namun pada 27 Desember 2002 merek tersebut telah terdaftar di Dir.Jen. HaKI atas nama PT Royal Body Care Indonesia dengan nomor agenda DOO.2002.10804.00807 untuk kelas barang yang sama.

Kondisi seperti ini sangat merugikan K-Link sebagai pemilik merek KINOTAKARA dan sungguh sangat menyesatkan masyarakat.

Kedua kasus diatas telah memberi kita pengalaman yang berharga, bahwa tidak semua pemilik merek yang telah terdaftar merupakan pemilik yang sah atas merek terdaftar tersebut, banyak dari mereka mendaftarkan merek pihak lain dengan itikad buruk. Hal ini sangat merugikan pemilik merek beritikad baik yang merupakan pihak paling berhak atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Disisi lain tindakan demikian ini dapat menimbulkan kerancuan dan penyesatan, karena sebelum pemilik merek yang sebenarnya menyadari bahwa mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak, dipasaranpun telah banyak beredar barang-barang

dengan merek serupa yang dapat merusak citra dari produk yang bersangkutan.

3. *Kasus Merek Dagang CLAUDIA*⁴

Berbeda dari kedua contoh kasus lainnya, pada kasus merek dagang CLAUDIA, adanya pembatalan merek dengan dasar itikad buruk tidak dikarenakan adanya niat untuk membonceng ketenaran merek lain. Namun itikad buruk disini lebih kepada tidak digunakannya merek terdaftar dalam kurun waktu minimal 3 tahun berturut-turut.

Dengan beredarnya merek-merek yang serupa dipasaran, maka perdagangan tidak akan berkembang dengan baik. Menurut **Hubert Neiss** (mantan Direktur Dana Moneter Internasional), ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk bisa meningkatkan kepercayaan investor asing yaitu, stabilitas politik, keamanan, dan penegakan hukum (*Law Enforcement*).⁵

Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁶

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ Kompas, *Menurunnya Kepercayaan Investor Asing Ke Indonesia*, 5 Desember 2000.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, Hal 145.

Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima didalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo*. Diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.⁷

Hukum sebagai sarana melakukan *Social Engineering* antara lain ada dua hal yang dapat dijalankan oleh hukum didalam masyarakat, pertama yaitu sebagai sarana *kontrol sosial* dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *Social Engineering*. Sebagai sarana kontrol sosial masyarakat, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.⁸

Oleh karena itu, pemilik merek beritikad baik harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selama ini persoalan perlindungan hukum terhadap pemilik merek beritikad baik, dirasa masih lemah. Ini terbukti masih ada merek produk ganda dengan kepemilikan berbeda. Aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan terjadinya peniruan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai konsumen. Peniruan merek dalam perdagangan akan menimbulkan kerancuan dan penyesatan atas pengenalan konsumen terhadap produk-produk tertentu. Peniruan merek ini akan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1979, Hal. 117.

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 130.

berjalan terus-menerus sepanjang industri eksis dan berkembang sehingga upaya penegakan hukum merek juga harus dilaksanakan terus menerus dan terorganisasi dengan baik dengan paradigma bahwa menurunnya upaya penegakan hukum berhubungan langsung dengan meningkatnya peniruan merek baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan cukup untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, akan tetapi pada kenyataannya belum ada ketegasan dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan penegakannya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi saat ini, banyak menghasilkan berbagai macam produk barang yang beredar di lingkungan masyarakat dengan aneka merek dan jenis yang ditawarkan secara menyolok baik di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional sehingga dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh konsumen. Melihat hal tersebut maka akan terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang atau jasa yang pada akhirnya konsumen akan dihadapkan pada suatu pilihan yang banyak ragam dan jenis serta harga barang yang ditawarkan baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuan konsumen masing-masing.

Diantara beragam produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ada yang bermutu baik dan telah sangat dikenal oleh konsumen. Akan tetapi, produk yang telah dikenal baik oleh konsumen tersebut dimanfaatkan para pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini pengusaha yang hanya ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melakukan penipuan terhadap konsumen dengan jalan memalsu produk yang laku dipasaran dengan label merek dan jenis yang sama tetapi dengan kualitas dan harga yang lebih rendah. Hal tersebut dapat mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengembangkan merek untuk usahanya.

Tindakan yang dilakukan tanpa hak tersebut, tidak hanya merugikan pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek terdaftar tersebut tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Pengusaha merasa dirugikan karena mereknya yang telah dipromosikan pada masyarakat dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha juga menjaga kualitas produk dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat, dengan mudah dipalsukan oleh pengusaha lain. Padahal siapapun menyadari bahwa proses tersebut diatas memerlukan waktu yang lama, membutuhkan tenaga dan pengetahuan yang memadai dan biaya yang tidak sedikit. Satu hal yang tidak terpuji bagi pihak lain

yang dengan begitu mudah memanfaatkannya dan memetik keuntungan dari jerih payah orang lain.

Ketika suatu merek telah ditiru oleh pengusaha lain, maka pemegang hak atas merek terdaftar yang ditiru akan berusaha mendapatkan kembali hak atas merek dagangnya. Usaha ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara proses litigasi yang panjang tidak dapat menjamin hak merek dagang dikembalikan. Banyak kasus pembatalan merek yang melibatkan sejumlah merek ternama statusnya masih bersifat tunda di Mahkamah Agung, meski proses litigasinya memakan waktu bertahun-tahun.

Dari penilaian *United State Trade Representative/USTR*, sistem perlindungan terhadap hak intelektual di Indonesia sangat buruk. USTR memasukkan Indonesia dalam bagian “super 301” dari daftar *Priority Watch List* tahun 2002, karena memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang buruk. (Kedaulatan Rakyat, 2 November 2002). Selain itu, IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) dalam laporannya kepada USTR juga diberi komentar “*Piracy Levels in Indonesia’s enormous market for copyright and trademark goods are among the highest in the world*”, artinya: Tingkat pembajakan dalam hal penjiplakan dan peniruan/pemalsuan merek barang-

barang dalam dunia perdagangan di Indonesia hampir menjadi tertinggi di dunia”.⁹

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang tentang Merek Dagang) maka mulailah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek. Undang-Undang ini menganut asas *First To Use System* atau dengan kata lain menganut Stelsel Deklaratif, artinya Siapa yang memakai pertama kali dari suatu merek, dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari upaya-upaya peniruan suatu merek. Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga mengatur upaya hukum bagi pemilik merek atau pemegang lisensi yang sah, untuk memperoleh hak atas mereknya kembali kepada pemohon pendaftaran merek yang tidak beritikad baik yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu hanya diatur dalam pasal-pasal yang sederhana, jadi tuntutan nya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), sedangkan tuntutan ganti rugi maupun tuntutan pidana belum diatur. Didalam Uni Paris 1883 Pasal 8 disebutkan *A trade name shall be protected in all the countries of the union without the obligation of filling registration, whether or not it form of trade mark*. Sebuah nama

⁹ International Intellectual Property Alliance, *Special 301 Report Indonesia*, General Embassy of Indonesia 2020, Massachusetts, Avenue, 2002, Hal.155.

perusahaan harus dilindungi oleh semua negara yang meratifikasi Uni Paris tersebut, meskipun belum terdaftar.¹⁰

Pada tanggal 28 Agustus 1992 telah diundangkan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 yang berfungsi mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Namun demikian semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 masih dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru sesuai yang ditentukan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mulai menganut Stelsel Konstitutif yang lebih populer dengan asas *First to File System*, dimana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah pemilik hak atas merek yang telah mendaftar di Kantor Merek terlebih dahulu, sampai dibuktikan apakah pendaftaran hak atas merek dilakukan atas itikad baik atau itikad buruk. Undang-Undang ini juga mulai mengatur Gugatan Ganti Rugi, Gugatan Pembatalan, maupun Tuntutan Pidana, karena dalam konsiderannya mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), selain itu juga diatur pula perlindungan hukum terhadap merek jasa dan

¹⁰ Kusumah Atmadja, Asikin, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II (Hukum Perdata dan Acara Perdata)*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990, Hal. 102.

merek kolektif, dimana dalam Undang-Undang sebelumnya belum diatur, serta lisensi merek dan aturan peralihan.

Pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang merupakan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yaitu persetujuan tentang aspek-aspek pengesahan dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual/HaKI (*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs Including Trade in Conferfiet Goods*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) atau yang lebih dikenal dengan WTO.

Bahwa untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, termasuk mengenai merek, sesuai dengan persetujuan Internasional tersebut, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan pada tanggal 7 Mei 1997 dikeluarkanlah Undang-Undang Nommor 14 tahun 1997 tentang Merek yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dimana ada sebagian pasal-pasal yang diubah dan ditambah, antara lain: Pasal 6 ayat (3 dan 4), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (4), Pasal 43, Pasal 51 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (1), Judul dalam Bab VIII (72-73),

antara Bab IX dan Bab X disisipkan Bab IXA, diantara Pasal 82 dan Pasal 83 ada Pasal 82A dan Pasal 82B.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek lama, dengan satu Undang-Undang Merek yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dengan Undang-Undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (*Single Text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang ini. Meskipun Undang-Undang Merek telah diubah dan ditambah sedemikian rupa sejak tahun 1961, kemudian pada tahun 1992 dan diubah lagi pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1997 dan yang terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemohon beritikad buruk yang tidak bertanggung jawab masih sering terjadi.

Dibidang pengaturan Merek, menurut konsideran UU Merek 2001 bagian menimbang butir a disebutkan secara eksplisit bahwa hak Merek merupakan benda immateriil, berikut bunyi butir a bagian menimbang UU Merek 2001, yaitu :

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;”¹¹

Didalam rumusan konsideran butir a diatas disebutkan bahwa merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Hal ini karena, dengan adanya suatu merek yang melekat pada produk barang dan/atau jasa sejenis maka dapat dibedakan asal muasal nya, kualitasnya serta keterjaminannya bahwa produk tersebut *original*. Kadang kala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Karena, merek merupakan sesuatu yang ditempelkan pada suatu produk tetapi ia bukanlah produk itu sendiri. Seringkali setelah produk dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya dapat menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli, dan

¹¹ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek*, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang” butir a.

benda materiilnyalah yang dapat dinikmati. Sedangkan merek itu sendiri hanyalah benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek merupakan hak kekayaan immateriil.

UU Merek 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateriil.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

Salah satu kategori dari merek yang tidak bisa didaftarkan menurut UU Merek 2001 adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda (Pasal 5 Huruf b). Hal ini karena pendaftara merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain) kepada para Pemilik merek yang terdaftar. Oleh karena itu, keberadaan daya pembeda yang melekat pada suatu

merek merupakan syarat mutlak agar merek tersebut dapat didaftarkan, disamping syarat-syarat yang lain, seperti :

1. Adanya dasar itikad baik dari Pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya (*Pasal 4 UU Merek 2001*).
2. Merek tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum (*Pasal 5 Huruf a UU Merek 2001*).
3. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (*Pasal 5 Huruf c UU Merek 2001*), contohnya: tengkorak dengan tulang bersilang yang sudah dikenal sebagai tanda bahaya.
4. Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa (*Pasal 5 Huruf d UU Merek 2001*), misalnya: “batu bata bahan bangunan” untuk menggambarkan perusahaan konstruksi yang khusus beroperasi dalam bidang bangunan dengan batu bata.

Selain tidak memenuhi kelima syarat diatas, suatu merek tetap akan ditolak permohonan pendaftarannya bila :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama (*Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Merek 2001*).

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (*Pasal 6 ayat (1) Huruf b UU Merek 2001*).
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal (*Pasal 6 ayat (1) Huruf c UU Merek 2001*).
4. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya (*Pasal 6 ayat (3) Huruf a UU Merek 2001*).
5. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin resmi dari pemerintah (*Pasal 6 ayat (3) Huruf b UU Merek 2001*).
6. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang (*Pasal 6 ayat (3) huruf c UU Merek 2001*).

B. PERUMUSAN MASALAH

Pendaftaran Merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik Merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Di dalamnya memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu Merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk dilakukannya penolakan dan pembatalan pendaftaran suatu

Merek. Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran Merek adalah Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beritikad baik (*good faith*). Untuk itu, penulis mencoba mengangkat beberapa permasalahan dengan batasan sebagaimana latar belakang penelitian yang telah penulis sebutkan diatas. Berikut beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan itikad baik sebagai salah satu alasan pembatalan Merek berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
2. Apakah dampak dari penerapan itikad baik terhadap pemilik Merek beritikad buruk ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berpangkal pada permasalahan yang telah diutarakan dimuka, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan penerapan itikad baik sebagai salah satu alasan pembatalan merek menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Menjelaskan dan membuktikan dampak dari penerapan itikad baik sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pemilik Merek.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan perundang-undangan, khususnya mengenai arti pentingnya penerapan itikad baik didalam pendaftaran merek.

Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan atau pengayaan dalam pendidikan maupun penelitian hukum, terutama yang berkaitan dengan pemahaman bagaimana itikad baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan alasan untuk membatalkan merek dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek beritikad baik.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia adalah salah satu negara yang turut serta menyetujui perjanjian multilateral dalam kerangka Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade-GATT*) di Marakest Maroko tahun 1994. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh putaran GATT dan merupakan hasil perundingan yang disebut dengan istilah *Urugay Round* yang salah satunya memuat Persetujuan tentang

Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*-TRIPs).¹²

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai dasar. Disamping persetujuan ini juga mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang HaKI sangat ketat.¹³ *Intellectual property right* sebagai terminologi hukum di Indonesia diterjemahkan menjadi beberapa istilah Hak kekayaan intelektual, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Hak Milik Intelektual, Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Akan tetapi pasca reformasi Perundang-undangan dibidang *Intellectual property right* tahun 2000, dalam literatur hukum Indonesia *Intellectual property right* lebih sering ditemukan dan diterjemahkan sebagai Hak kekayaan intelektual, meskipun masih ada juga akademis yang mempergunakan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (“HAKI”) sebagai terjemahan dari istilah *Intellectual property right*. *Intellectual property right* dipadankan menjadi Hak kekayaan intelektual dalam bahasa Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

¹² Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, Tesis: UNDIP, 2001, Hal. 10.

¹³ *Loc.Cit.*

dalam suratnya Nomor 24/M/PAN/1/2000, dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan akronim “HaKI”.¹⁴

HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Rezim atau jenis HaKI menurut klinik HKI UNDIP, terdiri dari: (1) paten, (2) hak cipta, (3) merek dan indikasi geografis, (4) desain industri, (5) desain tata letak sirkuit terpadu, (6) rahasia dagang, (7) perlindungan varietas tanaman.

TRIPs telah menggariskan bahwa bidang HaKI meliputi: Hak Cipta (*copyright*); Merek Dagang (*trademarks*); Paten (*patent*); Desain produk industri (*industrial designs*); Indikasi geografi (*geographical indication*); Desain tata letak (*topography*) sirkuit terpadu atau *lay-out* desain (*topography of integrated circuits*); dan Perlindungan informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*).

HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya (Bambang Kesowo, 1994), yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

¹⁴ <http://myblog-zurich.blogspot.com/2008/07/haki.html>., 2008.

Hal inilah yang membedakan HaKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HaKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Salah satu diantaranya adalah Merek.¹⁵

Merek sebagai salah satu hak intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan *brand image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Tanpa adanya Merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas dari suatu produk. Itulah sebabnya Merek merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan.¹⁶ Demikian pentingnya peran Merek, maka terhadapnya dilekatkan suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah, bahwa hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*).¹⁷ Hal ini terbukti bahwa untuk melindungi Merek dagangnya, maka para pemilik

¹⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), Hal. 23.

¹⁶ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000), Hal.1.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 4.

Merek harus melakukan pendaftaran pada Kantor Merek. Setiap pemilik Merek yang telah mendaftarkan Mereknya, berhak memperoleh perlindungan hukum atas Merek tersebut. Diperolehnya perlindungan hukum atas Merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek.

Fungsi lain dari pendaftaran Merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan pemakai pertama dari suatu Merek. Sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan Merek, ternyata belum terjamin kelangsungan hak-hak seseorang atas Merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu dapat saja menunjukkan bahwa ialah yang terbukti terlebih dahulu menggunakan Merek itu. Sistem pendaftaran semacam ini dikenal dengan sistem pasif-deklaratif-negatif.

Pendaftaran Merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik Merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Di dalamnya memuat substansi yang essential berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu Merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu Merek.

Merek sebagai bagian dari HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan asset yang harus dilindungi. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori mengenai perlindungan HaKI seperti:¹⁸

1. Teori *Reward*

Padas Dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut.

2. Teori *Recovery*

Penemu atau pencipta telah membuang waktu dan uang, maka perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

3. Teori *Incentive*

Bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.

4. Teori *Expanded Public Knowledge*

Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara

5. Teori *Risk*

¹⁸ Soetijarto, *Hukum Milik Perindustrian*, Jakarta, Liberty, Hal. 32.

Mengemukakan bahwa HaKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

6. Teori *Public Benefit*

Disebut juga teori "*economic growth stimulus*". Dasar dari teori ini adalah HaKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran Merek adalah Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beritikad baik (*good faith*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 2001 Pasal 4 yang berbunyi: "*Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*".

Pada bagian Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa:

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang,

mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”

Hal senada juga tersurat dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. tidak memiliki daya pembeda;*
- c. telah menjadi milik umum; atau*
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”*

Unsur-unsur tersebut di dalam Penjelasan UU Merek 2001 disebutkan sebagai berikut :

“Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau kepentingan umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.”

Persamaan dari kedua Pasal tersebut ialah sama-sama menjelaskan bahwa Merek hanya dapat didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad baik (*good faith*). Khusus untuk rumusan Pasal 5 UU Merek 2001, memang tidak secara implisit disebutkan bahwa Merek tidak boleh didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk. Namun Pasal 5 Huruf a secara tegas menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pengertian bahwa suatu Merek bertentangan dengan ketertiban umum salah satunya adalah bila Merek tersebut didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk.

Pemahaman semacam ini tidak akan kita dapatkan hanya dengan membaca formulasi dari isi pasal, tetapi kita harus menggali makna-makna positif yang berada dibalik rumusan pasal tersebut. Menurut *teori Rechtsvinding* yang dimotori oleh **Paul Scholten**, bahwa didalam menerapkan suatu hukum tugas hakim tidak sekedar

menerapkan apa yang telah tertulis didalam rumusan undang-undang tetapi juga mencari, memilih, menilai, menimbang, menggali dan menemukan hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada peristiwa konkret.

Menurut **Prof. Abdul Gani** (Hakim), "*Rechtsvinding* itu sendiri adalah satu cara penemuan hukum untuk menentukan makna normatif yang ada dalam rumusan azas legalitas dalam suatu bentuk undang-undang," selanjutnya, memerlukan ini agar dapat mencari Ideal Norm (norma ideal) dalam suatu norma hukum yang tertulis dalam suatu peraturan hukum dengan berbagai instrumen penemuan hukum yang ada.¹⁹

Sedangkan menurut **Amir Syamsuddin**,²⁰ penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode itu digunakan agar hukum yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum. Dengan kata lain, penemuan hukum merupakan proses kongkretisasi peraturan (*das sollen*) ke dalam peristiwa tertentu (*das sein*).²¹

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, *Mahkamah Agung Perlu Reposisi Manajemen*, Jakarta, Buletin Komisi Yudisial, 2006, Hal. 52.

²⁰ *Kompas*, 4 Januari 2008.

²¹ Abdul Gani Abdullah, *Op.Cit.*, Hal. 53.

Perihal tentang penolakan terhadap pendaftaran Merek diatur di dalam UU Merek 2001 yaitu pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.*
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat

Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”*

Dari rumusan Pasal diatas, kita menjadi tahu bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b mengatur tentang mekanisme perlindungan Merek terkenal. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi Merek terkenal dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dengan melakukan pendaftaran suatu Merek barang atau

jasa sejenis yang sama atau mirip dengan Merek terkenal yang sudah terdaftar pada Kantor Merek.

Secara umum, Pasal 6 UU Merek 2001 tersebut menjelaskan bahwa, permohonan pendaftaran Merek wajib ditolak apabila Merek yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek lain. Yang dimaksud memiliki persamaan pada pokoknya adalah suatu kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut.

Khusus untuk barang/jasa yang sejenis, penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan

survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Sementara Pasal 6 ayat (2) pada prinsipnya menyatakan penolakan pendaftaran yang dilakukan oleh Kantor Merek tersebut dapat diberlakukan pula terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Perlindungan tersebut bersifat khusus dan luar biasa karena pada azasnya pemakaian Merek sebagai tanda pembeda dalam dunia perdagangan pada dasarnya hanya diperuntukkan pada barang dan/atau jasa sejenis saja tidak meliputi barang dan/atau jasa tidak sejenis. Oleh karena itu ketentuan Pasal 6 ayat 2 tersebut merupakan ketentuan baru di bidang Merek yang menerobos ketentuan yang telah ada sebelumnya.

Terhadap Pemilik Merek beritikad buruk yang telah terdaftar maka dapat dilakukan pembatalan terhadap Merek tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 68 UU Merek 2001 yang menyatakan :

1. *“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.*
2. *Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

3. *Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.*
4. *Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.”*

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan di dalam ayat (1) tersebut diatas adalah: jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaptarpun juga dapat mengajukan gugatan dengan satu syarat yaitu bahwa Pemilik Merek belum terdaftar tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jendral terlebih dahulu. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Pemilik Merek telah terdaftar tersebut memiliki itikad tidak baik (*bad faith*) pada waktu mendaftarkan Mereknya maka, terhadapnya dapat dilakukan pembatalan pendaftaran Merek.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 memberikan hak kepada pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa, gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek sebagai mana tersebut diatas hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, hal ini diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Merek 2001. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa, gugatan pembatalan dapat pula diajukan tanpa batas waktu, yaitu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a (sebagaimana telah tersebut diatas). Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik (*bad faith*).

Selain memiliki hak untuk melakukan gugatan secara keperdataan, pemilik juga mendapat perlindungan hukum yang lain, yaitu hak untuk mengajukan tuntutan tindak pidana di bidang merek. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Merek 2001 kepada pemilik merek berdasarkan ketentuan hukum pidana merek diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94.

Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif seperti yang diuraikan di atas, sebenarnya pemilik merek terdaftar telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup memadai. Namun demikian, di dalam praktik tetap dengan mudah dijumpai produk barang atau jasa yang nyata-nyata menggunakan merek orang lain secara tanpa hak. Pelanggaran hukum di bidang merek yang banyak terjadi di dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, misalnya:

- Merek yang didaftarkan di Indonesia masih terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Merek 2001. dalam sistem hukum merek Indonesia, kemasan atau aroma suatu produk tidak dapat dikategorikan sebagai merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan merek di negara-negara Uni Eropa yang membolehkan kemasan dan aroma diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan merek lainnya.²²
- Selama ini aparat penegak hukum terkesan bertindak pasif dalam mengatasi pelanggaran hak merek. Adanya keengganan untuk menyelidiki atau menyidik kasus tersebut selain kekurangan SDM yang ada, juga seringkali tidak adanya dana operasional yang diperlukan untuk itu.

²² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 53.

- Kemampuan dan penguasaan hakim juga masih menjadi kendala. Kemampuan hakim dianggap kurang memadai, akibatnya seringkali ditemukan putusan yang dirasa kurang adil.²³
- Didalam memutus suatu perkara merek, pengadilan atau hakim seringkali tidak konsisten, hal ini dapat dilihat dari hasil keputusan beberapa kasus yang sebenarnya setipe namun dengan hasil yang berbeda-beda. Misalnya dalam kasus merek Prada dan kasus merek Kinotakara, kedua kasus tentang *bad faith* terhadap merek terkenal ini masing-masing diputus dengan hasil yang berbeda.

Pada kasus Prada, awalnya Penggugat (PREFEL S.A.-Italy) dinyatakan tidak berhak mendaftarkan mereknya di Indonesia karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh tergugat (Fahmi Babra). Gugatan PREFEL S.A. dipatahkan dengan alasan bahwa sistem pendaftaran merek yang di anut oleh negara Indonesia adalah sistem *First to File*. Sehingga dalam hal ini, Tergugatlah pihak yang dinyatakan berhak atas merek Prada karena ia mendaftarkan merek tersebut lebih dulu daripada PREFEL S.A. Namun pada tahap Peninjauan Kembali, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat PREFEL S.A. telah membuktikan bahwa penggugat adalah pemilik sah

²³ Harian Umum Kompas, 26 Februari 1997.

dari merek terkenal PRADA, sehingga akhirnya merek tersebut kembali kepada pihak PREFEL S.A.-Italy.

Berbeda dengan kasus Kinotakara, Penggugat (K-Link Sendirian Berhad) sejak pertama kali proses persidangan, mulai dari tingkat pertama hingga dengan tahap Peninjauan Kembali selalu ditolak permohonan dan gugatannya, meski pun penggugat telah menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Penggugat (K-Link) lah yang berhak atas merek Kinotakara dan merek tersebut juga merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia.

Kedua kasus diatas merupakan contoh dari ketidak konsistenan sikap hakim di dalam menangani suatu perkara. Hal ini adalah bukti nyata yang dapat mendukung *teori Hukum Progresif* dari **Satjipto Rahardjo**. Di Indonesia, muncul yang dinamakan teori *Hukum Progresif* yang muncul pada sekitar tahun 2002. hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi

Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²⁴

Didalam bukunya *Membedah Hukum Progresif* **Prof. Satjipto Rahardjo** menyatakan, bahwa demikian banyak persoalan yang melanda penegakan hukum di Indonesia dan tidak akan pernah tuntas. Mengapa? Karena penegak hukum dan semua elemen masyarakatnya tidak berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan inilah benang merah teori *Hukum Progresif*, bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia yang untuk hukum.²⁵

Dalam kaitanya terhadap kedua kasus diatas maka, pada kasus pertama, ketika hakim benar-benar memutus secara kaku sesuai dengan apa yang tersurat didalam rumusan Pasal maka akan menghasilkan putusan yang tidak adil bagi kedua pihak. Padahal hukum itu dibuat untuk manusia, sehingga hukumlah yang harus disesuaikan dengan manusia dan bukan sebaliknya.

Teori diatas juga mengingatkan kita kepada pikiran progresif dari hakim agung **Oliver Wendell Holmes**, yang mengatakan bahwa *"The Life of the law has not been logic, but experience"*. Didalam diktum yang kemudian menjadi sangat terkenal itu, **Holmes** menolak logika sebagai satu-satunya standart atau ukuran dalam hukum,

²⁴ Satjipto Rahardjo, *"Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif"*. Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hal. 3-5.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2007.

melainkan juga pengalaman.²⁶ Hal ini dapat diartikan bahwa alangkah lebih bijaknya jika para hakim juga mempertimbangkan beberapa yurisprudensi mengenai kasus-kasus yang sama dalam memutuskan suatu perkara, sehingga diharapkan dapat tercipta kepastian hukum progresif.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁷ Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁸

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Kompas, 2007, Hal. 89-90.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga, hal. 43.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro (selanjutnya disebut Ronny Hanitijo Soemitro I), 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga Yang disempurnakan, hal. 9.

Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal. Pendekatan terhadap hukum dengan mempergunakan metode empiris, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola, yang kemudian sering disebut sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis.²⁹

Memperhatikan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian studi ini, maka dapat dinyatakan bahwa metode pendekatan yang dipilih untuk diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif atau *normologi legal approach*, karena dalam penelitian ini data yang akan dipakai dan diteliti terutama adalah data sekunder atau data yang berasal dari bahan pustaka. Selain itu metode penelitian normatif dipakai karena pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah bahan pustaka khususnya yang menyangkut aturan-

²⁹ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar.....*, Op.Cit., hal. 44.

aturan dalam pelaksanaan pendaftaran merek menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain pendekatan secara yuridis normatif, penelitian ini juga dilakukan dengan memakai studi komparatif (perbandingan) untuk pendalaman, yaitu dengan melakukan studi terhadap kasus-kasus merek yang pernah terjadi di Indonesia, metode komparatif merupakan bagian yang sangat penting dan bermanfaat untuk dapat lebih mengerti dan memahami pokok bahasan didalam penelitian hukum ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penerapan itikad baik sebagai alasan penolakan dan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali).

Bersifat *analitis* Karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai penerapan itikad baik sebagai alasan penolakan dan pembatalan merek. Analisis mengandung makna pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memaknai penerapan itikad baik sebagai

alasan penolakan dan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah berupa data kepustakaan (data sekunder) baik sebagai bahan/sumber data primer dan bahan/sumber data sekunder. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.³⁰ Bahan/sumber primer yang paling utama digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan sedangkan bahan/sumber sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.³¹ Bahan/sumber sekunder yang akan diteliti meliputi dokumen atau risalah Perundang-

³⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV, Jakarta, hal. 29.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro I, *Op. Cit.*, hal. 12.

undangan, Rancangan Undang-Undang (RUU), sumber hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah berusaha mencari data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena ketidaktepatan sumber data mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan interpretasi dan kesimpulan. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang dikumpulkan hanyalah data skunder. Untuk memperoleh data yang obyektif, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka.

Studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang dilakukan

dengan cara membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:

- 1). Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal.
 - c. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.HC.020.1 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.
 - d. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967 dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967.
 - e. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

- f. Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
- 2). Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi:
- a. Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek.
 - b. Hasil penelitian.
- 3). Bahan-bahan hukum tertier, meliputi:
- a. Kamus hukum.
 - b. Kamus bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul,

maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara derkriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan tentang hal-hal yang menjadi dasar penulisan dan penelitian mengenai penerapan itikad baik sebagai alasan penolakan dan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali).

Kemudian agar dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi penelitian dengan pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah.

BAB ini memuat uraian-uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penyajian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam BAB ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta yang sedang dibahas, yaitu penerapan irikad baik sebagai alasan penolakan dan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali). Disamping itu juga dapat

disajikan mengenai berbagai azas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan azas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang diteliti pada BAB III.

BAB III KASUS POSISI

Pada BAB ini penulis uraikan masing-masing posisi para pihak yang terlibat didalam sengketa merek Prada antara Prada S.A. (Italy) melawan Fahmi Babra (Indonesia), sengketa merek Kinotakara antara K-Link Sendirian Berhad (Malaysia) melawan PT. Royal Body Care Indonesia (Indonesia) dan sengketa merek Claudia antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (Indonesia) melawan Endang Suganda/Claudia Cosmetics (Indonesia), untuk memperoleh kejelasan mengenai peran masing-masing pihak sehingga dapat diperoleh ketegasan antar batas-batas hak dan kewajiban dari masing-masing subjek hukum yang terlibat.

BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN

Didalam BAB empat ini diuraikan tentang intisari dari putusan-putusan yang terkait dengan Kasus Merek Prada, merek Kinotakara dan Merek Claudia di tiap-tiap tingkat peradilannya, yaitu mulai dari tingkat pertama (Pengadilan

Niaga) kemudian tingkat Kasasi hingga sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, agar supaya penyajian materi didalam penulisan ilmiah ini dapat lebih dipertanggung jawabkan, mengingat metode penelitian yang ditempuh penulis adalah yuridis normatif.

BAB V ANALISIS KASUS

Pada BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II dan kemudian hasil penelitian berikut pembahasannya yang meliputi dua permasalahan, yaitu: *pertama*, penerapan itikad baik sebagai salah satu alasan pembatalan merek; *kedua*, dampak dari penerapan itikad baik terhadap pemilik merek beritikad buruk, akan diuraikan. Sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikonstasikan atau kerangka analisis yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB VI PENUTUP

BAB empat ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing BAB sebelumnya

yang berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam tesis dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK

1. Ruang Lingkup Kajian Merek Dan Persyaratannya

a. Pengertian Merek

Bagi beberapa kalangan, merek diartikan sebagai nama, istilah, logo, tanda atau lambang dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang-barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing.

Sedangkan **Bill Gates** mengatakan bahwa merek adalah salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan penguasaan pasar. Tidak heran jika banyak produsen dan pengusaha yang rela menghabiskan miliaran rupiah untuk berpromosi. Semua barang pada dasarnya dikaitkan dengan merek, seperti Coca-Cola, FedEx, StarMild dan lain-lain. Suatu merek adalah label yang mengandung arti dan asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih

dalam memberikan warna dan getaran pada produk atau jasa.³²

Dari apa yang telah terurai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merek tidak sekedar nama, bukan juga sebuah logo atau simbol. Jadi keliru jika Anda beranggapan bahwa merek itu hanya sekedar sebuah nama merek dapat menjadi “payung (*umbrella*)” yang mampu mempresentasikan produk atau layanan Anda. Meskipun merek adalah nama atau tanda tetapi merek mempunyai arti yang penting dalam pemasaran. Karena merek sangat “efektif” sebagai alat untuk meningkatkan atau mempertahankan jumlah penjualan.³³

Pengertian merek secara umum dapat dikatakan sebagai “pengenal, ciri bukti atau lambang” atau seperti yang disebutkan dalam *The Grolier International Dictionary*, “*mark is: a sign, symbol or visual impression or a visble trace impression on something*”.³⁴ Lebih lengkap lagi mengenai pengertian merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu,

³² Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, Jakarta, Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007, Hal. 2.

³³ *Ibid.*, Hal. 2-3.

³⁴ Poerwadarminto, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dept. P dan K, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1976, Hal. 1008, bandingkan dengan Henry Cambell Black, *Brand or Mark: A word, mark, design, term, or a combination of these both visual and oral, used for the purpose of indentification of some product or service*, Hal. 70.

dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang-barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.³⁵

Pengertian tentang merek yang dikemukakan dibawah ini yang pada dasarnya menunjukkan pengertian yang hampir sama dengan pengertian diatas, adalah sebagai berikut: suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.³⁶ Selanjutnya merek dikatakan sebagai *“The word, bedge or symbol which a manufacturer uses to mark to denote their origin.”*³⁷

Menurut **Insan Budi Maulana**, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.³⁸ Merek sebagai tanda pengenalan dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan

³⁵ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta, Dian Rakyat, 1983, Hal. 149.

³⁶ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradya Paramita, 1980, Hal. 84, bandingkan dengan pendapat Purwo Sitjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djamban, 1984, Hal. 82 (dikatakan; Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lainnya sejenis).

³⁷ Brenda J Fowlston, *Understanding Commercial and Industrial Licencing*, London, Waterflow Publisher Limited, First Edt, 1984, Hal. 11.

³⁸ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 60.

kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.³⁹

Dari pengertian-pengertian sebagaimana tersebut diatas, merek mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang dengan berbagai bentuk yang melambangkan sesuatu, dan pada merek setiap tanda atau lambang yang mampu memberi kesan pada penglihatan.

Setiap merek sebagai tanda mempunyai “ciri khusus”, dan tujuan dari adanya ciri khusus tersebut adalah untuk membedakan milik seseorang dari tanda atau cap orang lain.⁴⁰ Lambang atau cap yang melekat dalam suatu produk dipakai dalam dunia perdagangan untuk menunjukkan suatu asal-usul barang, mutu maupun kualitas produk.

Secara yuridis, pengertian atau definisi merek dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

³⁹ Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, 1997, Hal. 7.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, Bandung, Citra Aditya bakti, 1996, Hal.177.

Pasal ini mengandung tiga rumusan yang perlu diperhatikan yaitu;

1. Dilihat dari bentuk atau wujud merek sama dengan tanda yang terdiri dari beberapa unsur,
2. Dilihat dari fungsinya, merek berfungsi sebagai daya pembeda, dan yang ketiga
3. Dilihat dari tujuannya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Disamping itu, rumusan tersebut kalau dibandingkan dengan rumusan *Model Law* yang dibuat oleh BIRPI lebih rinci, karena tidak dijelaskan unsur-unsur tanda yang dapat dijadikan sebagai merek.⁴¹

Mengacu kepada definisi merek menurut Undang-Undang Merek 2001, apakah bentuk dan kombinasi warna botol Coca-Cola dapat didaftarkan sebagai sebuah merek? Dilihat dari bentuknya, botol tersebut memiliki perbedaan dengan produk-produk lain yang sejenis. Namun, apakah hal tersebut tercakup dalam definisi merek menurut Undang-Undang Merek Indonesia?⁴²

⁴¹ Pasal 1 huruf a dan b Model Law: (a) Trade Mark means, any visible sign serving to distinguish the goods one enterprise from those of other enterprise, (b) Service Mark means, any visible sign serving to distinguish the service of one enterprise from those of other enterprise.

⁴² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2002, Hal. 133.

Mencari perlindungan atas bentuk dan gaya (*style*) dari tampilan/bungkus produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah hal yang perlu diperhatikan oleh para pemilik merek dari produk tersebut. Tindakan perlindungan atas tampilan dari suatu produk juga akan membantu mereka menindak pihak lain yang meniru tampilan produk tersebut tanpa izin. Untuk menguji apakah tampilan tersebut masuk dalam kategori definisi merek, pengadilan dapat merumuskan hal tersebut dengan mengacu kepada penafsiran definisi merek yang ada di dalam Undang-Undang Merek Indonesia.⁴³

Di Australia dan Inggris, pengertian merek telah berkembang dan memasukkan bentuk dan aspek tampilan suatu produk sebagai bagian yang dapat dilindungi merek. Di Inggris, perusahaan Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botol mereka sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain sebuah produk. Selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang dipresentasikan oleh bentuk,

⁴³ *Loc.Cit.*

ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek.⁴⁴ Misalnya, “rumah biru kecil” (*small blue house*) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan bentuk barang sebagai sebuah merek sering diperbincangkan oleh para ahli hukum di bidang HaKI. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek, tetapi masalah tampilan sebuah produk dapat dipertimbangkan sebagai sebuah merek jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan yang serupa akan didiskusikan lebih rinci di dalam bab-bab selanjutnya.⁴⁵

Sebagai informasi, di beberapa negara, suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Fakta ini menunjukkan bahwa definisi merek terus mengalami perkembangan dan perubahan dengan bersandar pada semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.⁴⁶

⁴⁴ Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek 1967, 116 CLR 628.

⁴⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, Hal. 133-134.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 134.

b. Fungsi Merek

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.⁴⁷

Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja. Dengan ungkapan lain, merek membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya. Merek tersebut tidak hanya berbeda dari merek yang lain bagi barang-barang atau jasa sejenis, tetapi harus ada daya pembeda antara kedua

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Bandung, PT. Alumni, 2003, Hal. 321.

merek tersebut. Dalam hal ini barang atau jasa yang baik dengan merek tertentu dapat bersaing dengan merek yang memakai merek lain.⁴⁸

Dengan menyimak uraian diatas, maka merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemas dan penyimpan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.⁴⁹

Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 321-322.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 322.

Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.⁵⁰

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional. Pamor Indonesia pun akan bertambah serta dianggap sebagai negara yang sudah cukup dewasa untuk turut serta dalam pergaulan antar bangsa-bangsa.⁵¹

⁵⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 1990, Hal. 45.

⁵¹ Muhamad Djumhana dan Djubadilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 160.

Menurut beberapa kalangan, merek juga dapat difungsikan sebagai penghubung antara barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal ini akan menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan.

Bagaimanapun antara merek dan barang ada ikatan yang tidak terpisahkan, karena barang yang diberikan tanda (merek) akan memberikan kesan tertentu bagi orang yang melihatnya. Melalui media barang yang diberi tanda (merek) tersebut terwujud merek sebagai simbol barang. Simbol ini membentuk asosiasi kultural terhadap barang. Selanjutnya asosiasi kultural membentuk hubungan yang minor terhadap merek yang bersangkutan. Apabila suatu merek berhasil membentuk asosiasi kultural dan hubungan mistik terhadap barang dimana merek tersebut diterapkan maka akan terjalin ikatan keakraban (*familiar contact*) kepada setiap prang yang melihatnya.⁵²

Didunia usaha maupun bisnis, merek mempunyai dua fungsi yang paling utama, yaitu:⁵³

⁵² Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP), 2001, Hal. 60.

⁵³ Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Loc.Cit.*, Hal. 4-5.

1. Merek memberikan identifikasi terhadap suatu produk sehingga konsumen mengenali merek dagang yang berbeda dengan pihak lain.
2. Merek membantu untuk menarik calon pembeli.

Kebanyakan pengusaha selalu berusaha agar produknya dapat terus bertahan pada tahap kejayaan di pasar. Tidak heran jika banyak pengusaha yang melakukan berbagai macam upaya dan kiat-kiat baru agar nama produk tidak hilang dalam ingatan konsumen, memperluas geografis pemasaran untuk meraih konsumen-konsumen baru dengan cara memberi potongan harga (*discount*) atau hadiah-hadiah menarik lainnya. Tetapi kalangan pelanggan yang fanatik tidak mau beralih dari satu merek favorit, walau ada merek lain yang menawarkan lebih baik dari merek favoritnya.⁵⁴

Jadi hanya merek-merek yang mampu bertahan yang memiliki grafik penjualan tinggi, sedangkan bagi produsen yang tidak berhasil mendongkrak mereknya akan terpuruk atau berpindah ke merek lain.

Merek yang bersifat “inovatif” tidak hanya harus dilakukan oleh perusahaan saja, tetapi juga oleh partner bisnis perusahaan. Karena itu Anda harus bisa mencari

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 5.

dan merekrut orang-orang yang inovatif. Sifat inovatif ini harus dapat diterapkan pada semua posisi di perusahaan, termasuk penyelia produksi, supir truk, akuntan dan bagian penjualan.⁵⁵

Selain fungsi-fungsi merek sebagaimana telah tersebut diatas, merek juga memberikan fungsi lain, yaitu sebagai jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selain itu merek berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Hal senada dikemukakan oleh **Arthur R. Miller** dan **Michael H. Davis**: *"the trademark functions not to distinguish on the basis of origin but on the basis of atributing to the product qualities of consumer preference based on advertising, its value to the owner is essentially good will."*⁵⁶

Di dalam dunia perdagangan semakin meluas dan global merek seringkali digunakan sebagai salah satu cara

⁵⁵ *Loc.Cit.*

⁵⁶ Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property, Patents, Trademark and Copyright*, St. Paul Minn, West Publishing Co, 1990, Hal. 131.

untuk menciptakan dan mempertahankan *good will* di mata konsumen dan sekaligus sebagai sarana untuk memperluas pasaran sesuatu barang atau jasa ke seluruh dunia, karena bagaimana pun merek yang sudah mempunyai reputasi tinggi menjadikan *good will* bagi pemilik barang dan jasa, hal ini merupakan sesuatu yang tidak ternilai.

c. Jenis Merek

Undang-undang Merek Indonesia hanya mengenal dua macam merek, hal ini dapat dilihat pada Pasal 2-nya, yaitu:⁵⁷ merek dagang dan merek Jasa.

Menurut Pasal 1 angka 2, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁵⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

⁵⁷ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta, Djambatan, 1996, Hal. 8.

⁵⁸ *Loc.Cit.*

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁵⁹

Dari dua macam merek tersebut tampak jelas letak perbedaannya, karena perbedaannya dapat dilihat dari segi sasarannya. Merek dagang sasarannya pada produk yang dapat dipegang dengan tangan, tetapi merek jasa sasarannya pada produk yang hanya dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang.⁶⁰ Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 *sexies*.⁶¹

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.⁶² Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasidikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut **Suryatin** dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis

⁵⁹ *Loc.Cit.*

⁶⁰ *Loc.Cit.*

⁶¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, Hal. 346.

⁶² *Loc.Cit.*

milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:⁶³

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Mereka berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: “*Sphinx*” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “*Sfinks*” atau “*Svinks*”.⁶⁴

Selanjutnya **R.M. Suryodiningrat**

mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu:

1. Merek Kata yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

⁶³ *Loc.Cit.*

⁶⁴ Suryatin, *Op.Cit.*, Hal. 87.

2. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Misalnya: Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya “Escort”, Teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan dibawahnya “Pendawa Lima”.⁶⁵

Lebih lanjut **Soekardono**, mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:

- a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*bell mark*).
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.⁶⁶

⁶⁵ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, Bandung, Tarsito, 1981, Hal. 15.

⁶⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Jakarta, Dian Rakyat, 1983, Hal. 149.

Disamping itu saat ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek keterampilan produk di dalamnya. Di Inggris, perusahaan Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini semakin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditempeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang dipresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek.⁶⁷ Misalnya, “rumah biru kecil” (*small blue house*) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat

⁶⁷ Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek, 1967, 116 CLR. 628.

didaftarkan sebagai suatu merek tetapi ini, dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin tampil serupa. Di beberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.⁶⁸

d. Syarat Merek

Sebuah merek dapat disebut sebagai merek bilamana memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Artinya bahwa tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentu atau *individualisering* pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁶⁹ Bahkan dikatakan jika tanda-tanda tidak mempunyai daya pembeda atau dianggap kurang kuat daya pembedanya tidak dianggap sebagai merek.⁷⁰ Memiliki daya pembeda ini juga menjadi salah satu syarat bagi merek yang dapat didaftarkan.⁷¹

⁶⁸ OK. Saidin, *Op.Cit.*, Hal. 348.

⁶⁹ Muhamad Djumhana dan Djubadilah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 123.

⁷⁰ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 36.

⁷¹ Pasal 5 Undang-Undang Merek 2001 menyebutkan: Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan,

Disamping persyaratan daya pembeda, agar merek dapat didaftarkan maka merek tersebut tidak boleh menyimpangi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 tentang persyaratan itikad baik.

Selain dua persyaratan diatas, agar suatu merek dapat didaftarkan maka merek tidak boleh berupa:⁷²

- *Tanda Milik Umum*

Yang diartikan dengan istilah ini adalah tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan tulang bersilang dibawahnya” yang secara umum dan dalam dunia internasional dikenal sebagai tanda bahaya beracun.

- *Kata-Kata Yang Merupakan Keterangan Tentang Macam Barang*

atau kertetiban umum; b. tidak memiliki daya pembeda; c. telah menjadi milik umum; atau d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

⁷² Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, Hal. 27-45.

Tidak dapat dianggap sebagai merek perkataan-perkataan yang mengandung keterangan tentang macam barang, seperti misalnya perkataan-perkataan *asin* atau *manis*, *harum* dan sebagainya.

- *Waktu Atau Tempat Pembuatan*

Juga keterangan tentang waktu dan tempat pembuatan misalnya *1945*, atau *1956*, atau nama tempat pembuatan seperti *Solo*, *Kedu*, *Bandung*, *Jakarta* dan sebagainya. Ini dianggap pula tidak mempunyai daya pembeda.

- *Keterangan Tentang Jumlah Barang*

Juga keterangan tentang jumlah barang dianggap kurang kuat untuk dipandang sebagai merek, misalnya perkataan *satu losin*, *satu dus*, *10*, *30*. semua ini tidak mempunyai kekuatan pembeda.

- *Katakata Tentang Bentuk*

Juga kata-kata yang menunjukkan bentuk dari sesuatu barang, misalnya: *persegi*, *bundar*, *lonjong* dan sebagainya, tidak dapat dipergunakan sebagai merek yang dapat didaftarkan.

- *Kata-Kata Tentang Tujuan Barang*

Juga kata-kata yang hanya mengedepankan tujuan dari barang bersangkutan tidak dapat dipakai

sebagai merek, misalnya lukisan tentang *orang yang sedang mencukur jenggotnya*, tidak dapat dipakai sebagai tanda merek dari pada *pisau silet*.

- *Kata-Kata Tentang Ukuran*

Kata-kata yang menunjukkan ukuran sesuatu barang tidak dapat dipakai sebagai merek, misalnya ukuran *large, medium, small*⁷³ dan sebagainya.

- *Kata-Kata Tentang Berat Barang*

Misalnya *100 gram*, atau *1Kg, 1liter* dan sebagainya, semuanya ini bukan merupakan kata-kata untuk merek.

- *Bendera Dan Lambang Negara*

Lukisan-lukisan dari negara-negara tidak bisa dipakai sebagai tanda merek untuk didaftarkan. Demikian pula lambang-lambang dari suatu negara, misalnya perkataan-perkataan atau lukisan-lukisan dari Lambang Negara *Bhineka Tunggal Ika*, Lambang *Pancasila*, tidak dapat dipakai sebagai merek.

Dalam prakteknya memang kita melihat bahwa lambang-lambang dari negara-negara ini, terutama di Inggris, dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang

⁷³ Misalnya "Medium" ditolak sebagai Merek oleh Rv.J, Jakarta, 14-9-1938, T. 148, h. 867.

menjual rokok sigaret atau biskuit, sering kali juga dipergunakan emblim-emblim yang menyerupai lambang-lambang negara. Jika hal ini dilakukan, maka menurut Undang-Undang Merek 2001 tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai merek.⁷⁴

- *Nama Barang*

Nama dari jenis barang tidak dapat dipakai sebagai merek. Nama jenis dari sesuatu barang (*soortnaam*) yang sudah lazim dipakai diberbagai perusahaan, tidak dapat dipakai sebagai merek. Sebagai contoh misalnya *kecap*, *limun*, *sirop* tidak akan dapat dipakai sebagai merek karena jika diperbolehkan bahwa nama jenis barang itu dipakai sebagai merek, maka akan dihalang-halangi orang lain untuk menyebut barang-barang yang bersangkutan dengan nama yang sudah lazim dipakai ini.

2. Sistem Perolehan Hak Atas Merek Di Indonesia

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem

⁷⁴ Bandingkan pula untuk yurisprudensi dibawah Peraturan Merek yang terdahulu: *Emblim Negara Belanda* tidak dapat diberi perlindungan (*Cap Sen, Cen*), Rv.J, Jakarta, 17-5-1939, T. 150, h. 53.

deklaratif.⁷⁵ Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan kepada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang Merek 1992, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain pada pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.⁷⁶

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal 331.

⁷⁶ *Ibid.*, Hal. 309.

a. Sistem Pendaftaran Deklaratif

Sistem deklaratif (pasif), mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechverboeden*), atau *preemptio iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan, atau dengan kata lain menurut sistem deklaratif ini bukan suatu pendaftaran yang menciptakan atau memberikan suatu hak atas merek, tetapi yang memberikan hak atas merek adalah pemakai pertama, dan pendaftaran disini hanyalah memberikan suatu dugaan hukum, bahwa orang atau atas nama siapa merek itu didaftarkan dianggap hukum seolah-olah pemegang diakui sebagai pemakai pertama. Akan tetapi jika seorang yang lain dapat membuktikan hak yang lebih kuat, maka hak dari si pendaftar ini menjadi kalah dan hak dari pihak ketiga inilah yang diakui oleh hukum sebagai yang berhak atas merek.⁷⁷

Sifat pendaftaran yang demikian menurut **Sudargo Gautama**,⁷⁸ hanya memberikan suatu dengan hukum (*rechverboeden*), bahwa orang yang mendaftarkan merek

⁷⁷ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, Hal. 63-64.

⁷⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, 1977, Hal. 106.

dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama dan karena itu sebagai pemilik merek yang bersangkutan.⁷⁹

Pada sistem deklaratif ini, pendaftaran bukan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan mereknya, karena fungsi pendaftaran menurut sistem ini hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama.

Akibat dari sistem deklaratif ini bagi si pendaftar merek kurang mendapatkan kepastian hukum, karena masih dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain, dan bilamana pihak lain dapat membuktikannya lebih kuat bahwa dirinya adalah pemakai pertama atas suatu merek maka pihak lain inilah pemilik sah atas suatu merek atau yang memiliki hak atas merek.

Sistem deklaratif ini pernah dipakai di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek 1961, yaitu yang tercantum dalam Pasal 2:⁸⁰

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain diberikan kepada siapa yang

⁷⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 2.

⁸⁰ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, Hal. 64.

untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.”

Menurut **Yahya Harahap** penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas mengandung konsepsi *sistem dualisme*, satu segi ditegakkan doktrin *pendaftaran pertama* atau *first to file principle*, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filling*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin *pemakai pertama* atau *prior useer* (*first to use system*), apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan Umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.⁸¹

Sistem deklaratif ini dalam kenyataannya menyebabkan timbul banyak sekali sengketa merek dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat potensial melakukan pembajakan terhadap merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi atau merek yang sudah

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 335-336.

terkenal. Disamping itu telah cukup banyak praktisi dan pengamat hukum merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu sistem deklaratif atau *first to use principle* yang kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap merek yang dipermasalahkan.⁸²

b. Sistem Pendaftaran Konstitutif

Menurut sistem konstitutif, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran inilah menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak si pendaftar.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Hal mana ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 1992

⁸² Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, Hal. 20.

pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dari deklaratif ke sistem konstitutif.⁸³

Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior in jure*, sangat potensial untuk mengkondisikan.⁸⁴

- Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
- Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
- Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Sistem konstitutif ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 (lihat Pasal 2).

Pada sistem konstitutif Undang-Undang Merek 1992 teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal

⁸³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 20.

⁸⁴ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, Hal. 66.

persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.⁸⁵

Jika prosedur pemeriksaan substantif selesai dan pendaftaran merek dilangsungkan dengan menempatkan ke Daftar Umum Merek, maka pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti Hak Atas Merek yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan.⁸⁶

Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakaian merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek-merek yang tidak didaftarkan,

⁸⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 21.

⁸⁶ *Loc.Cit.*

sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan tidak mempunyai Hak Atas Merek.⁸⁷

c. Hak Atas Merek

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek itu sendiri, atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001).

Hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas merek termasuk dalam kategori hak kebendaan yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda (merupakan benda tak berwujud) kepada pemiliknya, yaitu kekuasaan untuk menggunakan dan menikmati. Hak atas merek merupakan hak kebendaan bersifat mutlak bukan relatif, artinya setiap orang harus menghormati hak tersebut dan pemilik hak ini dapat mempertahankan terhadap siapapun yang tidak berhak. Hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak

⁸⁷ *Loc.Cit.*

(*exclusive right*), sehingga mengesampingkan pihak-pihak yang tidak berhak. Hak tersebut bisa diperoleh karena adanya pembentukan barang, yaitu berupa penciptaan atau penemuan.⁸⁸

Hak atas merek sebenarnya terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaian pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Berikut sebuah contoh yang dapat penulis kemukakan untuk menggambarkan hal tersebut, yaitu:

Seorang pemegang hak merek masakan atas bumbu masak dengan merek “Ajinomoto”. Yang dilindungi sebagai hak merek adalah pemakaian logo/tulisan “Ajinomoto” beserta lukisan/cap mangkok merah. Produsen bumbu masak lainnya yang tidak berhak tidak boleh menggunakan merek dengan logo/tulisan/cap yang sama. Jika ia gunakan maka ia telah melanggar hak merek. Tetapi pada saat bersamaan lukisan Ajinomoto dan mangkok merah adalah karya dalam bidang seni, oleh karena itu ia dilindungi berdasarkan hak cipta. Dalam saat bersamaan juga komposisi dari bumbu masak itu adalah suatu temuan juga, ini dilindungi berdasarkan paten. Bumbu masak itu kemudian dikemas dalam bungkus-

⁸⁸ Untung Suropati, *Hukum Hakayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Salatiga, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999, Hal. 2.

bungkus yang menggunakan kemasan atau desain tertentu, maka perlindungan atas kemasan bumbu masak itu, ditetapkan pula sebagai perlindungan hak atas desain industri.⁸⁹

Ada suatu benda tak berwujud yang terdapat pada hak merek itu, jadi bukan seperti apa yang terlihat atau yang terjelma dalam setiap produk. Yang terlihat atau yang terjelma itu adalah perwujudan dari hak merek itu sendiri yang ditempelkan pada produk barang atau jasa.

Seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu hanya karena adanya merek dari setiap produk. Lihatlah bagaimana para konsumen berlomba-lomba untuk mengkonsumsi bumbu masakan dengan merek “X” ketimbang bumbu masakan dengan merek “Y”, misalnya atau odol gigi dengan merek “A” ketimbang odol gigi merek “B”. Padahal jika bumbu masakan dengan merek “X” itu kemudian diganti dengan merek “Y”, dengan komposisi resep yang sama, konsumen juga tidak akan kecewa.

Jadi ada sesuatu “yang tidak terlihat” dalam hak merek itu. Itu adalah hak kekayaan immateriil (tak

⁸⁹ Di Indonesia sudah ada satu ketentuan Undang-Undang yang Khusus Melindungi Hak Atas Desain Industri, yang merujuk *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yang lebih awal mengenal perlindungan yang semacam itu.

terwujud) yang selanjutnya dapat berupa hak atas intelektual. Dalam kerangka ini hak merek termasuk pada kategori hak atas kekayaan perindustrian (*Industrielle Eigendom*) atau *Industrial Property Rights*.⁹⁰

Hak atas merek dapat diperoleh melalui pendaftaran pada kantor merek dan pendaftaran harus mempunyai itikad baik. Adapun prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan (*application*)
2. Persyaratan formal (*examination on completeness*)
3. Pengumuman dan publikasi
4. Sanggahan dan keberatan
5. Pemeriksaan substansi
6. Penerimaan dan penolakan
7. Banding atas penolakan⁹¹

Selanjutnya hak atas merek tersebut dapat dialihkan dengan beberapa cara, yaitu: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, sebab lain.⁹²

⁹⁰ Istilah ini digunakan oleh *Reglement Industrielle Eigendom*, Stb, 1912 No. 545.

⁹¹ Budi Santoso, *Pengantar HKI*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008, Hal. 46.

⁹² *Ibid.*, Hal. 47.

3. Pengaturan Tentang Merek

a. Pengaturan Secara Internasional

Pada abad ke-19 kebutuhan pengaturan internasional tentang hak atas kekayaan intelektual pada umumnya (termasuk Hak Atas Merek) makin dirasakan perlu dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang berorientasi internasional dan peningkatan perdagangan internasional. Disamping itu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan terhadap penemuan-penemuan di beberapa negara mengalami kesulitan karena peraturan hukumnya berbeda-beda.

Pemerintah Austria telah mengundang beberapa negara untuk berpartisipasi dalam sebuah pameran internasional tentang penemuan-penemuan baru yang diadakan di Wina pada tahun 1873. pada saat itu juga diadakan kongres dalam rangka membahas perbaikan Undang-Undang Paten dan mengusahakan adanya perjanjian internasional dalam hal perlindungan paten.

Kelanjutan kongres tersebut di Paris pada tahun 1878 diadakan kongres internasional tentang perlindungan milik perindustrian, dan sebagai konsep akhir dari kongres ini mengusulkan dibentuk Perserikatan (union) Internasional dalam rangka perlindungan milik

perindustrian. Kemudian konsep tersebut oleh Pemerintah Perancis dikirimkan ke berbagai negara sekaligus undangan untuk menghadiri konperensi internasional di Paris tahun 1880. konferensi berhasil mengesahkan sebuah draft perjanjian internasional yang mengatur secara substantif perlindungan milik perindustrian.

Konferensi diplomatik yang diadakan di Paris 1883, membahas draft perjanjian internasional yang telah dihasilkan sebelumnya, dan konferensi ini berakhir dengan persetujuan final dan penandatanganan konvensi (perjajian internasional) yang mengatur perlindungan milik perindustrian atau disebut *The Paris Convention for The Protection on Industrial Property* atau juga disebut konvensi Paris.⁹³ Pada saat itu konverensi ditanda tangani oleh 11 negara. Konvensi Paris dapat dikatakan sebagai tonggak kelahiran perserikatan internasional tentang kesepakatan pemberian perlindungan milik perindustrian (paten, merek dan desain industri) bahkan disebut *Magna Charta* yang berwawasan internasional dalam hukum hak milik intelektual.⁹⁴

Menurut konvensi ini maka negara-negara peserta bergabung dalam apa yang dinamakan suatu *Union* atau

⁹³ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten Pedoman Praktek Dan Alih Teknologi*, Jakarta, Djambatan, 1994, Hal. 53.

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 44.

perserikatan untuk memberi perlindungan terhadap hak milik perindustrian. Konvensi dimaksudkan untuk secara berkala direvisi dengan jalan dibuatkan amandemen-amandemen dalam rangka memperbaiki sistem perlindungan hak milik perindustrian.

Revisi-revisi telah diadakan atas Konvensi Paris, yaitu antara lain:

- Konferensi Den Haag tahun 1925: bertujuan merevisi Konvensi Paris 1883 tentang perluasan pemebrian hak prioritas atau *the right of priority* menjadi 6 bulan sebagai salah satu upaya melindungi merek terkenal (*well-known mark*) dari tindakan reproduksi dan pemalsuan,
- London Act tahun 1934: berisi revisi yang memperluas perlindungan terhadap merek terkenal (*famous mark*), termasuk didalamnya peniruan penerjemahan tanpa hak, juga tentang lisensi merek,
- Lisabon tahun 1958,
- Stockholm tahun 1967, dan
- Jenewa tahun 1979.

Secara garis besar aturan-aturan pokok yang ada pada Konvensi Paris (ketetapan Stockholm 1967) dibagi 4 kategori: **Pertama**, aturan-aturan yang berisi tentang

hukum substantif yang menjamin persamaan hak bagi semua orang (dikenal sebagai *national treatment*) disetiap negara. **Kedua**, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak prioritas (*right of priority*). **Ketiga**, mencakup aturan umum bidang hukum substantif yang berisi tentang hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum atau aturan yang mensyaratkan atau memperbolehkan negara-negara anggota membuat aturan (perundang-undangan) yang sesuai dengan aturan umum tersebut. **Keempat**, berkaitan dengan kerangka kerja administratif yang telah diatur untuk menerapkan konvensi tersebut dan mencakup klausul akhir konvensi.

Selain Konvensi Paris, perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang merek, yaitu:

- Perjanjian Madrit 1891: *Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indication of Origin*, dibentuk pada tanggal 14 April 1891. perjanjian bertujuan untuk mempermudah pendaftaran merek-merek diberbagai negara secara sekaligus, yaitu dinegara peserta *Uni Paris*, menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu.
- Perjanjian Madrit 1891: *Madrid Agreement Concerning the International egistration of Trade*

Mark. Pendaftaran internasional terhadap merek di *Biro International* di Bern, dengan merek yang bersangkutan telah didaftarkan dinegara masing-masing.

- Perjanjian Den Haag 1925: *The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial Patern and Desain*. Perjanjian tentang deposit internasional tentang gambar-gambar dan model kerajinan.
- Perjanjian Lisabon 1938: *Lisabon Agreement Concerning the Protection and The Internasional Registration of Declaration of Origin*, 31 Oktober 1938. Perjanjian tentang perlindungan pendaftaran internasional daripada keterangan-keterangan asal barang.
- *Agreement Nice Concerning The International Classification of Good and Service to Which Trade Mark Apply*, 15 Juni 1957. perjanjian mengenai klasifikasi internasional tentang merek barang dan jasa.

Penanganan administratif *Uni Paris* ditangani oleh biro internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *the United Nation Bureau for the Protection of*

Intellectual Property-BIRPI didirikan tahun 1935, yang bermarkas di Bern dan kemudian berpindah ke Jenewa. Disamping menangani administrasi *Uni Paris* juga menangani administrasi *Uni Bern (Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works)*.

Kebutuhan untuk membentuk suatu organisasi dunia khusus untuk hak milik intelektual akhirnya terwujud melalui konferensi Stockholm 1967, dengan diterimanya suatu konvensi khusus untuk pembentukan dari organisasi dunia hak milik intelektual yaitu *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*-WIPO bilamana seluruh anggota *Uni Paris* menjadi anggota WIPO.

Dua dasawarsa terakhir menjelang berakhirnya abad ke-20 negara-negara maju menghendaki pengelolaan perlindungan hak milik intelektual dibawah naungan GATT dengan alasan WIPO dianggap lemah dalam memberikan perlindungan hak milik intelektual warga negara dari negara-negara maju. Hal ini dilakukan dengan memasukkan permasalahan hak milik intelektual dalam agenda sidang Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dimulai tahun 1986. dengan disetujuinya Putaran Uruguay di Marakest tanggal 1 Januari 1994, yang mana dalam

Putaran Uruguay salah satunya terdapat persetujuan tentang hak milik intelektual yaitu *Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement*. Persetujuan-persetujuan TRIPs ini melengkapi perjanjian-perjanjian. HaKI yang sudah ada sebelumnya dan sekaligus pengelolaan perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara internasional dikelola oleh *World Trade Organization-WTO*.

Secara garis besar, ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berkisar pada tiga hal:⁹⁵

- Persetujuan ini berbicara mengenai norma dan standar,
- Persetujuan TRIPs menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai persyaratan minimal (Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Traktat Wasingthon),
- Persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, yang diikuti hak negara yang dirugikan untuk mengambil

⁹⁵ Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Nasional*, disajikan dalam ceramah ilmiah tentang Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/Trips Dalam Hukum Nasional, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 22 Mei 1996, Hal. 23.

tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang.

b. Pengaturan Secara Nasional

Pengaturan secara nasional dibidang merek dimualai sejak zaman penjajahan, yaitu pada tahun 1912 yang berdasarkan konkordasi yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia diberlakukan *Reglement Industriële Eigendom* (hak milik perindustrian) dengan Stb. 1912 No. 545.

Sistem yang dianut oleh *Reglement Industriële Eigendom* adalah deklaratif, artinya yang mendapat perlindungan hukum ialah pemakai pertama bukan pendaftar pertama. Maka asas yang ditegakkan ialah *the prior user has a better right* artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih dibanding dengan pendaftar pertama. Asas ini berlaku untuk semua merek.

Didalam Reglement ini terdapat hal-hal yang masih belum jelas pengaturannya, antara lain belum mengakui atau mengatur merek jasa, tidak mengatur hak prioritas, tidak membicarakan lisensi merek, tidak menjelaskan pemalsuan merek dan belum mengatur ganti rugi dan peminanaan.

Sesudah kemerdekaan tepatnya 5 Agustus 1948 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Versi London Act 1934. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi ini memberikan konsekuensi menerima dan mengakui berbagai ketentuan, terutama yang menyangkut hak perlindungan merek asing berdasarkan prinsip *hak perlakuan sama* serta prinsip hak prioritas.

Pada tahun 1961 lahirlah Undang-Undang Merek 1961, yang mana undang-undang ini sebagaimana yang tercantum dalam konsiderannya merupakan pengganti *Reglement Industrial Eigendom*, Stb. 1912 No. 545. Walaupun produk ini penggantian produk kolonial akan tetapi dalam kenyataannya tidak lebih dari terjemahan dari *Reglement Industrial Eigendom*, bahkan dikatakan oleh **Sudargo Gautama** bahwa Undang-Undang 1961 boleh dikatakan merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan milik perindustrian 1912.⁹⁶

Tahun 1978 dikeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman No. 1/19 tanggal 20 Mei 1978 tentang Merek Kombinasi. Ketentuan ini mengatur tentang merek kombinasi dilarang untuk didaftarkan atau jika ada permintaan maka pendaftaran Kantor Direktorat Paten dan Hak Cipta harus

⁹⁶ Sugargo Gautama, *Op.Cit.*, Hal. 10.

menolak permohonannya, yaitu merek yang masuk kriteria Pasal 1 Instruksi Menteri ini.⁹⁷

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, Revisi Stockholm 1967 dengan Keppres No. 24 tahun 1979. ratifikasi dibarengi dengan persyaratan (reservation), tidak terikat pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 1 sampai 12. berdasarkan Keppres ini sekaligus juga meratifikasi Konvensi Pembentukan WIPO (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*).

Maka dengan adanya ratifikasi ini, Indonesia keluar dari *Uni Paris* Revisi London 1934 dan dengan ratifikasi ini Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan kedua konvensi tersebut. Satu-satu jalan untuk proses menuju arah tersebut adalah mengganti Undang-Undang Merek 1961, karena isinya tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Stockholm 1967.⁹⁸

Pada tahun 1987 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.01 tahun 1987, tanggal 20 Juni 1987, tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

⁹⁷ Pasal 1 Instruksi Menteri tersebut menyebutkan, yang dimaksud Merek Kombinasi adalah; yang terdiri dari gabungan lukisan-lukisan dan/atau perkataan, jika dilihat secara keseluruhan ternyata tidak merupakan suatu pengertian tersendiri (*exclusive meaning*), sedangkan nyata salah satu atau lukisan atau perkataan yang digabung, sama atau mempunyai persamaan dengan lukisan atau perkataan merek lain yang sudah terdaftar lebih dulu.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 65.

Yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Tujuan utama Keputusan Menteri ini dirumuskan dalam konsiderannya yaitu, untuk melindungi masyarakat dari penyesatan merek terkenal yang dipalsu oleh pelaku yang tidak jujur. Maka untuk menghindarkan masyarakat dari pemalsuan merek terkenal secara tidak jujur, Menteri melarang menerima pendaftarannya.

Setelah melalui tenggang waktu yang cukup lama, baru lahir Undang-Undang Merek 1992 yang secara umum undang-undang ini banyak berorientasi pada Konvensi Paris Revisi Stockholm 1967 dan yang jelas undang-undang ini lebih sempurna dibandingkan undang-undang merek yang lama karena secara substantif jangkauan pengaturannya lebih luas.

Indonesia sebagai salah satu negara penanda tangan persetujuan Putaran Uruguay dan telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sejalan dengan kebijakan tersebut diperlukan penyesuaian dibidang perlindungan bagi pemilik merek berkenaan dengan persetujuan yang tertuang dalam *TRIPs Agreement*. Penyesuaian ini dituangkan dalam Undang-Undang Merek 1997 yang

pada akhirnya diperbaharui kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

4. Pelanggaran Hak Atas Merek

a. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek

Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa ijin pemiliknya. Orang yang berminat menggunakan merek orang lain harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Kantor Merek.⁹⁹

Apabila tanpa melakukan perjanjian lisensi, tetapi langsung membuat merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama tanpa pendaftaran merek, hal ini merupakan pelanggaran Hak Atas Merek. Jadi bentuk pelanggaran berupa peniruan merek terdaftar. Istilah

⁹⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 74.

lain untuk pelanggaran tersebut dikenal istilah “pembajakan hak merek”.¹⁰⁰

Melihat bentuknya yang demikian, apa bedanya dengan obyek pembatalan pendaftaran merek, sebab dalam pembatalan juga terdapat alasan merek yang terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang yang mengugat? Disinilah letak perbedaannya, pada pembajakan hak merek-merek, pembajak tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Sedang dalam lingkup pembatalan merek, merek yang digugat terdaftar di Kantor Merek. Meskipun mempunyai persamaam pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, tergugat/pemiliknya mempunyai hak atas merek tiruan tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dikatakan melanggar Hak Atas Merek karena mereknya terdaftar.¹⁰¹

b. Ketentuan Pidana Hak Atas Merek

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran Hak Atas Merek terdaftar.

¹⁰⁰ *Loc.Cit.*

¹⁰¹ *Loc.Cit.*

Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Atas Merek.

Undang-Undang Merek 2001 juga tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana Hak Atas Merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemilik merek terdaftar merupakan tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Merek 2001.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Merek 1961, Undang-Undang Merek 2001 mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman

pidananya diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Merek 2001.¹⁰²

Kemudian Undang-Undang Merek 2001 juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Demikian pula diancam hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Tindak pidana ini pun merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Merek 2001.¹⁰³

Selanjutnya Pasal 93 Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal

¹⁰² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 370-371.

¹⁰³ *Ibid.*, Hal. 371.

jasa tersebut. Tindak pidana jenis ini juga merupakan tindak pidana kejahatan.¹⁰⁴

Bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam dengan pelanggaran. Ancaman hukuman pidananya disebutkan dalam Pasal 94 Undang-Undang Merek 2001.¹⁰⁵

Bila ditilik dari kesalahan pelaku, Undang-Undang Merek 2001 merumuskan tindak pidana dibidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang mengancam hukumannya bisa 1 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Karena itu, pelakunya tidak semuanya dapat dikenakan tahanan. Ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana pidana denda saja, atau sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan denda. Disamping ancaman hukuman pidananya dirumuskan secara maksimal, terbukti dari

¹⁰⁴ *Loc.Cit.*

¹⁰⁵ *Loc.Cit.*

kata-kata *dipidana dengan pidana ... paling lama ... denda paling banyak ...* . diantara jenis tindak pidana di bidang merek, hanya satu tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran, karena ancaman hukuman pidana kurungan saja.¹⁰⁶

B. ASPEK HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK 2001

Tentang penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001.¹⁰⁷ Dalam undang-undang Merek dikenal dengan istilah tuntutan penghapusan dan pembatalan merek yang pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek. Yang membedakan dari kedua istilah tuntutan tersebut terletak pada alasan atau beban pembuktiannya.

Penghapusan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan tidak digunakannya lagi merek-merek yang didaftarkan atau digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hal. 375.

¹⁰⁷ OK. Saidin, *Op.Cit.*, Hal. 393.

jasa yang dimintakan pendaftarannya. Jadi secara rinci, kalau dalam tuntutan penghapusan bukti-bukti yang diperlukan yaitu:

1. Merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih (Pasal 61 ayat (2) huruf a); atau
2. Merek barang/jasa yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan (Pasal 61 ayat (2) huruf b).¹⁰⁸

Sedangkan pembatalan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan merek-merek yang seharusnya ditolak oleh Kantor Merek karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

Jadi yang menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan pembatalan pendaftaran merek adalah:

1. Pendaftaran merek yang diajukan/dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 4), atau
2. Merek yang didaftarkan tidak memenuhi syarat sebagai merek (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a, b, c, dan d), atau
3. Merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain yang didaftarkan lebih dulu untuk barang/jasa yang sejenis (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1)), atau
4. Merek yang didaftarkan tidak mendapat persetujuan tertulis dari yang berhak. (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3)).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Direktorat Merek Dit.Jen. Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I., *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Baru*, Jakarta, Hal. 27.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hal. 28.

Kewenangan mengadili tuntutan penghapusan dan pembatalan merek ada pada: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, tidak diperkenankan mengajukan banding kepada Pengadilan tinggi, melainkan langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I.¹¹⁰

1. Penghapusan Merek Terdaftar

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jendral HaKI dapat dihapus (*Invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 Undang-Undang Merek 2001, penghapusan pendaftaran merek dari daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian Pasal 63 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 61, 63 dan 67 ini,

¹¹⁰ *Loc.Cit.*

terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu: *pertama*, atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI, *kedua*, oleh pemilik merek sendiri dan *ketiga*, adanya gugatan oleh pihak ketiga.¹¹¹

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut:

- a. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu: (1). larangan impor, (2). larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau (3). larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.¹¹²

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek

¹¹¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 359-360.

¹¹² Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 79-80.

berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan badan peradilan tersebut kepada direktorat Jenderal HaKI hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.¹¹³

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap putusan penghapusan merek terdaftar ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Direktorat Jenderal HaKI. Direktorat Jenderal HaKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.¹¹⁴

¹¹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 361.

¹¹⁴ *Loc.Cit.*

Bila merek itu masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif, Pasal 66 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal HaKI dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar:

- a. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif,
- b. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif itu tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HaKI,
- c. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau
- d. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*, Hal. 361-362.

Permohonan penghapusan merek kolektif atas prakarsa para pemilik merek kolektif diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan pendaftaran merek kolektif atas prakarsa para pemilik merek kolektif tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Ketentuan tentang pencatatan dan pengumuman penghapusan merek kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001, apabila dicermati rumusannya kurang lengkap atau rumusannya kurang tepat karena pencatatan dan pengumuman tersebut hanya diajukan kepada penghapusan merek kolektif atas permohonan para pemilik merek kolektif, sedangkan pencatatan dan pengumuman atas penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dan atas dasar gugatan pihak ketiga tidak disinggung dalam pasal tersebut ataupun pasal lainnya. Walaupun demikian harus dipahami bahwa penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dan atas dasar gugatan pihak ketiga juga harus dicatat dan diumumkan sebagaimana halnya dengan penghapusan atas prakarsa para pemilik merek kolektif karena ketiga penghapusan tersebut memiliki hukum yang sama.¹¹⁶

¹¹⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hal. 83-84.

Selain penghapusan pendaftaran merek kolektif atas permohonan para pemilik merek kolektif dan atas prakarsa Direktorat Jenderal, penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan yang sama sebagaimana bila permohonan penghapusan tersebut diajukan oleh para pemilik merek kolektif.

Mengenai tata cara penghapusan pendaftaran merek, Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

2. Pembatalan Merek Terdaftar

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pendaftaran merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada direktorat Jenderal HaKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:¹¹⁷

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

(2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.”

¹¹⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 362-363.

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi.¹¹⁸

Adapun pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yang bunyinya: *“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.”*¹¹⁹

Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.¹²⁰

Demikian pula menurut Pasal 70 Undang-Undang Merek 2001, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan

¹¹⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hal. 85.

¹¹⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 363.

¹²⁰ *Loc.Cit.*

pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal HaKI setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HaKI hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilannya diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²¹

Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 71 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum

¹²¹ *Ibid.*, Hal. 363-364.

Merek, membawa konsekwensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.¹²²

Selanjutnya dalam Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001 dinyatakan, bahwa selain alasan diatas, terhadap merek kolektif dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Merek 2001, yaitu persyaratan permohonan pendaftaran merek kolektif.¹²³

C. ASPEK HUKUM PENERAPAN ITIKAD BAIK DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Persyaratan Pemilik Merek Beritikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Sebelum kita membicarakan mengenai itikad baik, terlebih dahulu kita bicarakan mengenai siapakah yang dapat menjadi pemilik merek. Mengenai hak ini, Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 menentunya adanya kemungkinan pemilik merek dapat terdiri dari satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

¹²² *Ibid.*, Hal. 364.

¹²³ *Loc.Cit.*

Pemilik merek yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama maupun badan hukum dapat terjadi, karena merek sengaja dibuat bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama beberapa orang atau badan hukum, hal ini tentu disertai dengan perjanjian dari si pembuat merek. Lalu siapa yang disebut dengan badan hukum? Dapat diberi contoh yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi, karena bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan ini mempunyai harta kekayaan sendiri dan pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Berbeda dengan Persekutuan Komanditer (CV) maupun Firma, keduanya bukan badan hukum karena pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, yaitu sampai pada harta kekayaan pribadi. Sehingga dalam Persekutuan Komanditer maupun Firma, yang dapat menjadi pemilik adalah pengurusnya, bukan perusahaannya.¹²⁴

Selanjutnya didalam pembicaraan tentang pemilik merek yang beritikad baik, Undang-Undang Merek 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Untuk itu, tidak ada salahnya bila kita melihat dahulu beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang didalamnya telah mempertimbangkan mengenai batasan pemilik merek beritikad baik.

¹²⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 25.

Didalam putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986,¹²⁵ putusan No. 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986¹²⁶ dan putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987,¹²⁷ Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain.¹²⁸

Meskipun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 21 tahun 1961, namun masih dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dengan diberlakukannya Undang-Undang Merek 2001.

Oleh karena itu, walaupun dalam Undang-Undang Merek yang baru tidak dijelaskan tentang pemilik merek yang beritikad baik tetapi dengan melihat yurisprudensi-yurisprudensi yang lalu, kiranya pengertian beritikad baik menurut hemat saya tidaklah berbeda yaitu, pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain.¹²⁹

¹²⁵ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, 1989, Hal. 19 dan 20.

¹²⁶ *Ibid.*, Hal. 104.

¹²⁷ *Loc.Cit.*

¹²⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 26

¹²⁹ *Loc.Cit.*

Disamping itu pengertian beritikad baik juga tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”*

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya

orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.¹³⁰

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a yang berbunyi "*Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal*" dan Pasal 4 yang berbunyi "*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.*"

Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia.¹³¹

¹³⁰ *Loc.Cit.*

¹³¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, Hal. 141.

Misalkan PREFEL S.A., Perusahaan dari Italy sebagai pemilik sah merek PRADA belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi perusahaan ini ingin memulai penjualan produknya di Indonesia. Seorang pengusaha dari Indonesia yang tidak memiliki hubungan apapun dengan PREFEL S.A., tidak dapat mendaftarkan merek dagang PRADA tersebut sebagai merek dan kemudian melisensikan pemakaian merek tersebut kepada PREFEL S.A. Hal semacam ini, dahulu pernah diizinkan di Indonesia, tetapi sekarang tidak diperbolehkan lagi. Pendaftaran merek harus bonafide atau dilakukan dengan itikad baik. Penggunaannya atau maksud untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik.

Masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “itikad tidak baik”.¹³²

Undang-undang Indonesia mensyaratkan bahwa sebuah merek yang sedang domohonkan pendaftarannya harus

¹³² *Ibid.* Hal. 142.

“dipakai dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Ini berbeda dari ketentuan serupa di Australia yang hanya mensyaratkan bahwa sebuah merek harus “dipakai atau dimaksudkan dipakai untuk membedakan barangdan/atau jasa”. Ada pandangan bahwa peraturan tentang hal tersebut dalam hukum Indonesia mempunyai arti yang sama dengan ketentuan yang ada di Australia. Hal ini masuk akal karena secara harfiah, ketentuan yang terdapat dalam hukum Indonesia tersebut mensyaratkan pemakaian merek tersebut dalam perdagangan sebelum didaftarkan.¹³³

2. Prinsip Itikad Baik Sesuai Model Law Untuk Negara Berkembang

Sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam “*Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Unfair Competition*” ini telah ditentukan dalam section 30 mengenai cara-cara dapat dibatalkannya suatu pendaftaran merek karena adanya itikad buruk berupa tindakan *non-use*. Dalam Pasal 30 ayat (1) *Model Law* ini diusulkan bahwa jangka waktu tidak dipakainya merek ini yang memberi dasar untuk pembatalan adalah 5 tahun (dan dalam Undang-Undang Merek kita tahun 2001 adalah 3 tahun). Kemudian dalam ayat (2) dari

¹³³ *Loc.Cit.*

section 30 Model Law ini dinyatakan bahwa “*Circumstances beyond the control*” daripada si pemilik merek yang terdaftar. Dinyatakan pula bahwa kekurangan keuangan daripada si pemegang merek tidak dapat dianggap sebagai suatu alasan yang sah. Kemudian mengenai beban pembuktian mengenai adanya tindakan *non-use* ini, semua harus diputuskan oleh suatu *Badan Peradilan*. Disini di anggap bahwa pengadilanlah yang dapat melakukan pengawasan atas alasan daripada Kantor Merek untuk mencabut berdasarkan *non-use*. Kemudian kita ketahui dalam *Model Law* ini ada kemungkinan dihapuskannya suatu pendaftaran merek jika merek tersebut telah menjadi nama generik (*Removel of Mark Which Becomes a Generic Name*) yaitu kekuatan pembedaan daripada suatu merek dipandang menjadi “*luntur*” dan dapat dihapus jika si pemegang merek ini telah memberikan nama dari mereknya menjadi “*milik umum*” dan menjadi suatu “*generic name*”.¹³⁴

Dengan demikian merek yang didaftar, dalam kalangan perdagangan dan di dalam mata khalayak ramai dianggap sebagai suatu merek yang telah kehilangan kekuatan pembedanya. Seperti contoh dalam praktek, perkataan “Aspirin” telah kehilangan kekuatannya dan menjadi suatu nama generik

¹³⁴ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, Hal. 81.

aspirin. Demikian dipandang kekuatan daripada merek yang tadinya merek pribadi menjadi milik umum.¹³⁵

Di dalam Pasal 50 dari *“Model Law for Developing Countries”* juga kita melihat adanya ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk *“Konkurensi Curang”*. Jadi jelas perbuatan ini melanggar prinsip itikad baik. Semua perbuatan konkurensi curang yang bertentangan dengan *“Honest Practises in Industrial Commercial Matters”* dianggap tidak sah adanya. Maka tidak mengherankan bahwa di mana iklim internasional hendak memberikan perlindungan terhadap pemalsuan barang dan segala konkurensi yang tidak beritikad baik, ditambahkan pada Pasal 68 ayat (1) UU Merek 2001 ditentukan bahwa Prinsip itikad baik yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6 dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat meminta pembatalan. Dan didalam ayat 2-nya telah dinyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek yang belum terdaftar dengan cara mengajukan Permohonan kepara Direktorat Jendral. Sedangkan ayat 3-nya memberikan penegasan mengenai gugatan pembatal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam ayat (4) dijelaskan bahwa dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah

¹³⁵ *Ibid.*, Hal. 82.

Negara Republik Indonesia maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Penambahan daripada alasan yang menuju pada Pasal itikad baik (Pasal 4) untuk memperjelas maksud atau konsepsi yang terkandung dalam Pasal 68 ini, yaitu bahwa dapat ditinjau kembali kedudukan merek yang didaftarkan dengan maksud terselubung atau dengan itikad tidak baik (itikad tidak sewajarnya), itikad buruk (yaitu membajak pendaftaran atau merek orang lain).¹³⁶

3. Tuntutan Dari Pemilik Merek Terkenal Luar Negeri

Untuk pemilik merek terkenal diluar negeri kemungkinan untuk meminta pembatalan dari merek-merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain (terutama dari pihak usahawan Indonesia) dalam Daftar Merek di Indonesia, ini merupakan suatu kemungkinan yang menggembirakan. Kini tidak perlu melalui tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: *“Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”*, sebagai jalur untuk meminta keadilan dengan

¹³⁶ *Ibid.*, Hal. 87-88.

membawa persoalannya kepada Pengadilan Negeri biasa.¹³⁷ Tetapi dengan jalan pintas, sekarang ini dapat diajukan berdasarkan Undang-Undang Merek 2001, mengenai tuntutan pembatalan dari merek terkenal yang telah dibajak oleh pihak pengusaha di Indonesia.

Dengan demikian pula "gengsi" Indonesia dimata internasional akan bertambah. Tidak menjadi mudah untuk orang mendaftarkan merek terkenal di Indonesia atas namanya sendiri. Pembajakan dengan demikian dapat dikurangi. Diharapkan agar kita saksikah bahwa memang hasilnya nyata. Menurut pengalaman kami dalam praktek, banyak pemilik merek terkenal dari luar negeri yang menjadi sadar bahwa merek mereka telah dibajak oleh pihak-pihak Indonesia, telah mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Merek 2001. Terlebih lagi dimana sekarang alasan meminta pembatalan terhadap pendaftaran merek terkenal pihak ketiga yang tidak berhak, dapat diperluas lagi dengan adanya konsep bahwa *itikad baik* adalah yang harus dipakai sebagai dasar daripada setiap pendaftaran merek.

Hal ini berarti bahwa pembonceng dan pembajakan dari merek terkenal oleh pihak-pihak Indonesia dapat dihindari atau dibatalkan pendaftarannya. Dengan dasar pelanggaran prinsip

¹³⁷ *Ibid.*, Hal. 88.

itikad baik tersebut untuk setiap perbuatan dibidang hukum merek dan pemberian perlindungan. Seperti dapat dilihat, prinsip ini jauh lebih luas daripada hanya berdasarkan pelanggaran dari Pasal 5 dan Pasal 6 (yang memuat persyaratan substantif tentang merek). Memang juga tidak dibenarkan penjiplakan merek orang lain, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Juga hal ini dapat dijadikan dasar/alasan untuk meminta pembatalan oleh pemilik yang sah.¹³⁸ Dasar bahwa si pendaftar telah bertindak dengan itikad buruk, adalah jauh lebih luas dalam pencakupannya. Di dalam memori penjelasan, kita saksikan bahwa tujuan daripada Undang-Undang Merek 2001 ini adalah untuk menghindarkan segala maksud terselubung atau itikad tidak baik (dari pendaftarnya).

Begitu sulitnya kondisi para pemilik merek terkenal yang berkedudukan di luar negeri didalam mengawasi penggunaan mereknya oleh pihak lain, khususnya (usahawan dari Indonesia) maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Merek 2001, tepatnya pada Pasal 68 ayat (4) dan Pasal 80 ayat (2).

Dimana secara garis besar kedua rumusan pasal tersebut diatas menyatakan bahwa gugatan terhadap para pemilik

¹³⁸ *Ibid.*, Hal. 89.

merek beritikad buruk (dari Indonesia) oleh para pemilik merek beritikad baik yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia dapat diajukan pada Pengadilan Niaga di Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemusatan perkara dimana salah satu pihaknya (Penggugat/Tergugat) berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selain itu, juga untuk memberi kepastian hukum tentang Pengadilan manakah yang mempunyai yuridiksi atau kewenangan untuk menangani perkara tersebut.

4. Gugatan Ganti Rugi Dan Penghentian Pemakaian Merek Beritikad Buruk

Sebagai konsekwensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 dinyatakan bahwa:¹³⁹

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”*

¹³⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 364.

Dari bunyai Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.

Ganti rugi disini dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang.¹⁴⁰ Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.¹⁴¹

Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.¹⁴² Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak

¹⁴⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1995, Hal. 304-305.

¹⁴¹ OK. Saidin, *Op.Cit.*, Hal. 401.

¹⁴² Saidin, *Loc.Cit.*

mengonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.¹⁴³

Sebagai aturan umum pada saat pemilik merek dapat membuktikan bahwa mereknya telah dilanggar maka pengadilan akan memerintahkan pelanggar untuk memberi kompensasi kepada pemilik merek atas kerugian yang nyata-nyata diderita sebagai akibat adanya pelanggaran, sebagai contoh: hilangnya keuntungan dari hilangnya penjualan atau hilangnya reputasi/*goodwill* dan juga memerintahkan penghentian pelanggaran. Bila merek yang dilanggar telah terdaftar dan pemilik telah membuat peringatan telah terdaftarnya merek tersebut dengan tanda ® atau *Reg US.PTO*, maka umumnya PN juga berwenang memberikan hadiah pada pemilik merek yaitu:¹⁴⁴

1. Ganti rugi 3 kali lipat atas kerugian yang nyata-nyata diderita sebagai akibat pelanggaran;
2. Keuntungan yang didapat tergugat atas pelanggaran (biasanya dikenakan bila pelanggaran dengan sengaja pada barang atau jasa yang saling bersaing pada pasar yang sama;
3. Biaya pengacara.

¹⁴³ OK. Saidin, *Loc.Cit.*

¹⁴⁴ Budi Santoso, *Op.Cit.*, Hal. 61-62.

Menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan pengadilan niaga dimaksudkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.¹⁴⁵

Ada satu hal yang perlu dicatat dalam penerapan Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001 ini, bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekwensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.¹⁴⁶

Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 78 Undang-Undang

¹⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 365.

¹⁴⁶ OK. Saidin, *Op.Cit.*, Hal. 400.

Merek 2001 menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek dengan itikad buruk tersebut.¹⁴⁷

Sedangkan pada Pasal 79 nya, Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.¹⁴⁸

Gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dapat juga diminta disamping pembatalan merek, penuntutan ganti rugi jika ada alasan untuk ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* yaitu, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum membawa dengannya akibat dapat dimintakan penggantian kerugian atau kompensasi atas dilakukannya

¹⁴⁷ Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

¹⁴⁸ *Ibid*, Hal. 366.

perbuatan melanggar hukum tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang mengajukan gugatan ini.¹⁴⁹

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Merek 2001, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), (vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁵⁰

Persoalannya kemudian adalah, mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001, penulis kategorikan kedalam peristiwa Perbuatan Melawan Hukum, dan tuntutan yang didasarkan pada Pasal 77 dan Pasal 78 (sepanjang mengenai kewajiban pemegang lisensi) dikategorikan dalam peristiwa wan prestasi ?¹⁵¹

Alasan yang dapat penulis kemukakan bahwa peristiwa yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas undang-undang, dan tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur

¹⁴⁹ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, Hal. 90.

¹⁵⁰ OK. Saidin, *Loc.Cit.*

¹⁵¹ *Ibid*, Hal. 401.

dalam Pasal 77 dan Pasal 78 lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas suatu perjanjian (lisensi).

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi uang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUHPerdara. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*, sedangkan Undang-Undang Merek 2001 berfungsi sebagai *Lex Specialis*.¹⁵²

¹⁵² *Ibid*, Hal. 402.

BAB III

KASUS POSISI

A. SENGKETA MEREK PRADA ANTARA PRADA S.A. (ITALY) MELAWAN FAHMI BABRA (INDONESIA)

- PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3 Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy adalah pemakai pertama merek PRADA untuk jenis barang “Baju, celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, kaos kaki, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper, dan lain-lainnya” yang termasuk dalam kelas 18 dan 25, sejak tahun 1913 di kota asalnya yaitu Milan di negara Italia/Italy.
- Barang konveksi bermerek dagang tersebut diatas telah dipasarkan di dunia Internasional dan mereknya telah terdaftar di:
 - Negara Itali untuk kelas 25 dan 18 dengan No. 532966.
 - Negara Inggris untuk kelas 25 dengan No. 2006126 dan kelas 18 dengan No. 1338825.

- Negara Australi untuk kelas 25 dengan No. A533797 dan kelas 18 dengan No. A533798.
- Negara Singapura untuk kelas 25 dengan No. 4796/87 dan kelas 18 dengan No. 4795/87.
- Negara Malaysia untuk kelas 18 dengan No. 94/05448.
- Negara Korea Selatan dengan No. 0354913.
- Negara Vietnam dengan No. 650 695.
- Negara Hongkong untuk kelas 18 dengan No. 3806
- Negara China untuk kelas 25 dengan No. 1260952 dan kelas 18 dengan No. 1263052.
- Negara New Zerland untuk kelas 25 dengan No. 278281 dan kelas 18 dengan No. 278280.
- Negara Philipina untuk kelas 25 dengan No. 65531 dan kelas 18 dengan No. 64919.
- Negara Brunei Darussalam untuk kelas 25 dengan No. 24,478 dan kelas 18 dengan No. 24,248.
- Negara Taiwan untuk kelas 25 dengan No. 827216.
- Negara Thailand untuk kelas 25 dengan No. TM34169 dan kelas 18 dengan No. TM144170.
- Di Negara aslinya (Itali), merek dagang dan logo terkenal PRADA ini telah terdaftar sejak tahun 1977.
- Oleh pemilik aslinya PRADA S.A., merek dagang terkenal ini sengaja diciptakan untuk membedakan barang-barang hasil

produksi perusahaannya dengan barang produksi perusahaan lain.

- Ketika PRADA S.A. hendak mendaftarkan merek dagang terkenalnya di Indonesia pada kelas 25 dan 18, Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI menolaknya.
- Permohonan pendaftaran yang diajukan oleh PRADA S.A. tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan alasan: bahwa merek PRADA yang dimohon didaftarkan oleh pemohon perusaah PRADA S.A. tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “PRADA” yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan dimiliki oleh pengusaha Indonesia Fahmi Babra, dengan daftar No. 328996 dan No. 329217 untuk jenis barang “baju, celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper, payung hujan, payung matahari, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit” yang juga termasuk dalam kelas 25 dan 18.
- Karena merasa hak-haknya dirugikan, maka melalui Penasehat Hukumnya di Indonesia (Gunawan Suryomurcito, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Pondok Indah, Suite 402, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA,

Pondok Indah, Jakarta 12310): “ PRADA S.A.” sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Pengusaha Indonesia: Fahmi Babra sebagai Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Petitum gugatan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan 329217 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan untuk membayar biaya-biaya perkara.

- Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, pihak Tergugat Fahmi Babra, melalui Penasehat Hukumnya menanggapi gugatan Penggugat baik berupa Eksepsi maupun materi pokok sengketa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa kuasa Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 1997 yang ditandatangani oleh seseorang bernama Alberto P. Bianchi, oleh karena Penggugat dalam perkara a quo mengakui sebagai suatu perseroan menurut Undang-Undang Luxemburg dan Undang-Undang Negara Italy, maka Tergugat I mensomeer Penggugat agar dapat membuktikan bahwa Alberto P Bianchi tersebut memang berwenang untuk mewakili Penggugat serta berwenang pula menandatangani Surat Kuasa tersebut atas nama Penggugat. Apabila terbukti bahwa Alberto P. Bianchi memang berwenang untuk mewakili Penggugat dan berwenang pula untuk menandatangani Surat Kuasa tersebut, namun apabila tidak ada perwakilan Pejabat dari Pemerintah Republik Indonesia di Negara tersebut yang membenarkan/melegalisir tandatangan yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa tersebut secara hukum tidak sah dan berharga. Bahwa Kuasa

Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 1997 dan surat gugatan tertanggal 19 Mei 1998, dengan dibubuhi materai tempel senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan tetapi di atas materai tersebut tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun (sebagaimana tertera dalam materai untuk diisi/ditulis) dan (memakai materai tempel yang tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia, dibuatnya surat Kuasa Khusus dan surat gugatan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Peraturan bea Materai, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Surat Kuasa Khusus Penggugat dan surat gugatan tersebut dianggap tidak bermaterai;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dinyatakan: "Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Juru Sita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar". Bahwa oleh karena surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dan surat gugatan Penggugat materainya tidak dibayar (tidak

bermaterai), maka surat kuasa khusus Penggugat dan surat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan gugatannya pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 atau Pasal 6, akan tetapi ternyata dalam posita gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas ayat-ayat ke berapa Pasal 4, 5 atau 6 Undang-Undang tersebut, karena masing-masing isi dari butir ayat-ayat tersebut sangat berbeda (vide Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 1992). Bahwa dengan tidak disebutkannya ayat-ayat dari pasal-pasal yang didalilkan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa begitu juga dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa merek dan logo Prada milik Penggugat telah terdaftar di dalam negeri, namun ternyata sebagaimana dalil Penggugat, Penggugat mengakui baru mengajukan permintaan pendaftaran dengan No. Agenda D97 7243, D 97 7244, D 97 7245, D 97 7246, D 97 7247, D 97 7248, D 97 7249, D 97 7770, 97 10090, D 97 10091,

D 97 10089, D 97 28064, D 97 28063, D 97 28062, D 97 28061, D 97 28060, D 97 28059, D 97 28058 dan D 97 28065 untuk kelas 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 dan 42. Bahwa oleh karena posita gugatan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, sehingga terbukti gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
6. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, dimohonkan pendaftaran merek dan logo Prada milik Tergugat I dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo milik Penggugat, akan tetapi ternyata alasan tuntutan tersebut tidak didalilkan dalam posita gugatan Penggugat secara nyata dan jelas, maka dengan demikian terbukti petitum gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan posita yang didukung oleh fundamentum petendi yang jelas, baik alasan-alasan berdasarkan kenyataan maupun alasan-alasan berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat

sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- Berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999 adalah sebagai berikut:

DALAM EXEPTIE:

- Menyatakan exeptie Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Pihak Penggugat PRADA S.A., menolak Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, namun lagi-lagi didalam upaya hukum keduanya ini, PRADA S.A., tetap saja menghadapi jalan buntu dengan dijatuhkannya putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 yang amarnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRADA S.A. tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- PRADA S.A., sebagai Penggugat tentu saja menolak putusan Kasasi tersebut dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dengan mengemukakan beberapa “alasan Peninjauan Kembali”, yang secara garis besar mencakup dua (2) hal penting, yaitu sebagai berikut:
 1. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 2. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- “Majelis P.K dari Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Niaga dalam Peninjauan Kembali tersebut, didalam putusannya menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh: pemohon Peninjauan Kembali” adalah dapat dibenarkan, dengan pertimbangan Hukumnya yang intisarinya sebagai berikut:
 1. Bahwa alasan-alasan yang disertai bukti-bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, karena itu Mahkamah Agung membenarkan bahwa Merek PRADA S.A. milik

Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal yang telah terdaftar diberbagai Negara. Baik di Negara-negara Eropa, ASEAN, Asia, Asia Pasifik, Afrika, Amerika Serikat selalu terdapat Toko Prada, yang menjual barang-barang Merek PRADA, sehingga penggunaan Merek PRADA oleh Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan adanya itikad tidak baik. Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan Merek Prada dan Logonya sejak tahun 1913 membuktikan pemakaian yang telah begitu lama, serta memiliki pemasaran dan peredaran/distribusi produk barang-barang PRADA dengan jangkauan yang luas diberbagai negara di dunia, dan merek Pemohon Peninjauan Kembali memiliki reputasi merek yang berkualitas. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali yang telah mendaftarkan Merek dan Logo PRADA terdaftar No. 328996 dan No. 329217 untuk jenis barang baju, celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper dan lain-lain yang termasuk dalam Kelas 18 dan 25, menurut Mahkamah Agung bahwa pendaftaran Merek dan Logo PRADA terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Termohon Peninjauan Kembali jelas-

jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal PRADA sebagai merek dagang yang merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah didaftar diberbagai Negara di dunia sehingga pendaftaran Merek dan Logo PRADA No. 328996 dan No. 329217 oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat dinyatakan telah membonceng ketenaran dari merek dan logo terkenal PRADA milik Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa berdasarkan putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.150 K/Pdt/1984 menyebutkan: “terhadap pendaftaran/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik”. Menurut Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 telah terpenuhi;
3. Bahwa alasan-alasan inipun dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan

nyata. Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang menyatakan Merek PRADA S.A tidak terkenal, karena bertentangan dengan kenyataan. Di Indonesia konsumen sangat mengenal PRADA sebagai barang dengan merek terkenal dari Itali, dan barang-barang tersebut dapat ditemukan di toko-toko PRADA asli;

4. Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan pendaftaran merek PRADA & LOGO, milik Pemohon Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana terdaftar di daftar umum merek No. 328996 untuk kelas barang 25 dan No. 329217 untuk kelas 18. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.
- Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis “Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali” No. 274 PK/Pdt/2003 memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama PRADA S.A. tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999.

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas

nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

CATATAN:

Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Judex facti adalah sebagai berikut:

- “Itikad tidak baik” dari pendaftar merek dinilai terbukti bilamana Pendaftar merek tersebut dilandasi oleh niat yang tidak jujur hati untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik Pihak lain atau dapat berakibat mengecoh atau menyesatkan para konsumen, terlebih lagi bila Merek tersebut merupakan Nama Badan Hukum Pihak lain yang ditirunya tersebut.
- Terdaftarnya suatu merek dagang pada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI, dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan/atau didaftarkan.
- Keberatan PK yang diajukan oleh Pemohon, yang ternyata merupakan kesimpulan yang berbeda antara: “pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan alasan/keberatan Pemohon PK” yang bersumber pada penilaian bukti-bukti, maka “perbedaan

pendapat” ini, dapat diartikan atau dikategorikan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim” ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985.

B. SENGKETA MEREK KINOTAKARA ANTARA K-LINK SENDIRIAN BERHAD (MALAYSIA) MELAWAN PT. ROYAL BODY CARE INDONESIA (INDONESIA)

- K-Link Sendirian Berhad, berkedudukan di Suite 8.04-8.15. 8th Floor, Pudu Plaza Office Tower, Jalan Landak, Off Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia adalah pemakai pertama merek dagang KINOTAKARA untuk jenis barang “koyo tempel”.
- Merek dagang tersebut diatas, oleh K-Link Sendirian Berhad telah dipasarkan di dunia Internasional dan mereknya telah terdaftar di:
 - Malaysia dengan Nomor Pendaftaran 2001-07882, tertanggal 25 Juni 2001 atas nama Penggugat untuk kelas barang No. 5, melalui kuasa hukumnya di Malaysia, yaitu Jyestha Mahendran dari Intellectual Property firm Kandiah & Associates Sdn, Bhd;
 - India, tertanggal 15 April 2002 atas nama K-Link Health Care (India) Pvt.Ltd. untuk kelas barang No. 5, melalui kuasa hukumnya di India, yaitu Sudhir Raja Ravindran dari Surana & Surana International Attorney;

- Indonesia dengan Nomor Pendaftaran DOO, 2003.18924-19094 tertanggal 21 Juli 2003 atas nama Penggugat untuk kelas barang No. 5, melalui kuasa hukumnya di Indonesia, yaitu Lawrence T.P. Siburian & Associates.
- Ketika K-Link Sendirian Berhad hendak mendaftarkan merek dagang “KINOTAKARA” di Indonesia pada kelas barang 5, Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI menolaknya.
- Permohonan pendaftaran yang diajukan oleh K-Link Sendirian Berhad tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan alasan: bahwa merek KINOTAKARA yang dimohon didaftarkan oleh pemohon perusaah K-Link Sendirian Berhad tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek “KINOTAKARA” yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan dimiliki oleh pengusaha Indonesia PT. Royal Body Care Indonesia, pada tanggal 15 Januari 2002 dengan nomor Agenda DOO.2002.10804.00807 untuk kelas barang Nomor 5.
- Pada tanggal 27 Desember 2002, Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI mengeluarkan sertifikat merek KINOTAKARA dengan Nomor Pendaftaran 525970 atas nama PT. Royal Body Care Indonesia.

- Karena perusaah K-Link Sendirian Berhad merasa keberatan atas pendaftaran merek dagang “KINOTAKARA” yang dilakukan oleh PT. Royal Body Care Indonesia tersebut, maka melalui Penasehat Hukumnya di Indonesia (Lawrence T. P. Siburian, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Bangka III No. 37, Kemang-Pela Mampang, Jakarta 12720) sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Pengusaha Indonesia, PT. Royal Body Care Indonesia sebagai Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Petitum gugatan yang pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek dagang “KINOTAKARA” di Indonesia;
 3. Menyatakan bahwa merek dagang “KINOTAKARA” milik Tergugat I mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang “KINOTAKARA” milik Penggugat;
 4. Menyatakan batal pendaftaran merek dagang “KINOTAKARA” dengan Nomor pendaftaran 525970 tertanggal 27 Desember 2002 atas nama Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 015PK/N/HaKI/2005 Tergugat I yang

didaftarkan pada Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek dagang “KINOTAKARA” milik Tergugat I dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek Tergugat II;
 6. Memerintahkan Tergugat I untuk membuat pernyataan permohonan maaf kepada Penggugat yang akan dimuat dalam 2 media massa yang berperedaran nasional maksimal selama 7 hari berturut-turut sejak putusan majelis mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 69/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 11 November 2003 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diatas Pihak Penggugat, K-Link Sendirian Berhad menolak dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, namun lagi-lagi didalam upaya hukum keduanya ini pun, K-Link Sendirian Berhad tetap saja menghadapi jalan buntu dengan dijatuhkannya putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI No. 048 K/N/HaKI/2003 tanggal 20 Januari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amaran sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: K-Link Sendirian Berhad tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Sebagai Penggugat, K-Link Sendirian Berhad tentu saja menolak putusan Kasasi tersebut dan mengajukan Pemeriksaan Kembali (PK) secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauan Kembali No. 11/PK/HKI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 048 K/N/HaKI/2003 jo. No. 69/HKI-Merek/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana

disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan, yaitu sebagai berikut:

Ditemukan surat-surat bukti baru (novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, yaitu:

1. Surat yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah merek KINOTAKARA.
 2. Bukti yang membuktikan bahwa merek KINOTAKARA milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal.
 3. Judex facti dan judex juris telah khilaf dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (onvoldoende gemotiveerd).
 4. Judex facti dan judex juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara perdata dalam memutus perkara tanpa mempertimbangkan seluruh bagian yang dituntut secara lengkap.
- “Majelis P.K dari Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Niaga dalam Peninjauan Kembali tersebut, didalam putusannya menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh: Pemohon Peninjauan Kembali” adalah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan Hukumnya yang intisarinya sebagai berikut:

- Mengenai alasan-alasan ad. I dan ad II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti yang baru diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 (Undang-Undang tentang mahkamah Agung);

Bahwa bukti PK 1 hanya membuktikan bahwa merek dagang "KINOKATARA" atas nama Penggugat telah terdaftar dalam Daftar untuk itu sejak tanggal 14 Desember 2001 di Singapore, dan sama sekali tidak membuktikan bahwa merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal;

Bahwa bukti PK 2 sampai dengan PK 5 adalah surat-surat bukti yang dibuat dalam tahun 2005, setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2003.

- Mengenai alasan-alasan ad III dan ad IV :

bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan

Peninjauan Kembali tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang tentang Mahkamah Agung ;

- Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis “Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali” No. 015PK/N/HaKI/2005 memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: K-Link Sendirian Berhad tersebut;
- Menghukum pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

CATATAN:

Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Bahwa surat permohonan merek tidaklah dapat menjadi bukti yang cukup sebagai dasar kepemilikan seseorang atas suatu merek, hanya sertifikat merek yang dapat membuktikan apakah seseorang benar-benar berhak atas suatu merek atau tidak.

- Suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah investasi di beberapa negara oleh pemilik merek. Sehubungan dengan investasi ini, maka salah satu bukti bahwa pemilik merek telah menginvestasikan mereknya yaitu dengan tersertifikasinya merek tersebut di beberapa negara lain.

C. SENGKETA MEREK CLAUDIA ANTARA PT. PERUSAHAAN DAGANG TEMPO (INDONESIA) MELAWAN ENDANG SUGANDA/CLAUDIA COSMETICS (INDONESIA)

- PT. PERUSAHAAN DAGANG TEMPO disingkat PT. TEMPO, berkedudukan di Gedung Bina Mulya II, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta 12950 adalah pemakai pertama merek CLAUDIA untuk jenis barang “sabun wangi, sabun cuci, deterjen, krim deterjen, tapal gigi dan bahan pemeliharaan gigi” yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Barang bermerek dagang tersebut diatas telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah nomor 138200 tanggal 24 Juli dan telah diperpanjang pada tanggal 14 Agustus 1989 dengan

registrasi No. 252503, yang selanjutnya merek CLAUDIA nomor 252503 milik PT. TEMPO diperpanjang kembali tanggal 14 Agustus 1999 dengan registrasi No. 433334.

- Diketahui oleh PT. TEMPO dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek telah terdaftar merek CLAUDIA registrasi nomor 245682 tanggal 02 Februari 1989 atas nama Endang Suganda (Claudia Cosmetics), untuk jenis barang kosmetika dan obat-obatan kecantikan, yaitu: Minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak briliatin/*briliantie*, shampoo, cat bibir, krim kulit, obat keriting rambut, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, sabun wangi, sabun obat (sabun kesehatan). Kepemilikan merek ini kemudian diperpanjang oleh Endang Suganda pada tanggal 02 Februari 1999 dengan registrasi nomor 430229.
- Kemudian berdasarkan hasil pengamatan, penelusuran dan penyelidikan (investigasi) yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PT. TEMPO (Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di ACEMARK Building, Jalan

Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330) di pasaran (toko-toko, distributor, suplier kosmetik, supermarket, dan hypermarket) di lima kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar dan Surabaya, sama sekali tidak ditemukan produk kosmetika untuk jenis barang: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), pomade rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak *briliantin/briliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, sabun wangi, sabun obat (sabun kesehatan) dengan merek CLAUDIA atas nama Endang Suganda.

- Berdasarkan keterangan dan informasi dari Badan POM melalui Surat PO.01.05.4.41 tertanggal 04 November 2004, kemudian diketahui bahwa merek CLAUDIA milik Endang Suganda yang terdaftar di Badan POM dan mempunyai ijin edar hanya untuk jenis barang: shampoo, *hair conditioner and permanent wave* (shampo, balsam rambut, dan minyak keriting). Sedangkan untuk jenis barang lainnya sama sekali belum terdaftar dan belum mempunyai ijin edar.

- Dengan demikian, sejak merek CLAUDIA terdaftar atas nama Endang Suganda dengan registrasi nomor 245682 tanggal 02 Februari 1989 yang kemudian diperpanjang dengan nomor 430229 tanggal 02 Pebruari 1999, Endang Suganda tidak pernah memproduksi, memakai/menggunakan dan menjual produk-produk dengan merek CLAUDIA untuk jenis barang kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak *briliantin/briliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, sabun wangi, sabun obat (sabun kesehatan).
- Dalam rangka pengembangan usaha, PT. TEMPO bermaksud untuk memproduksi produk-produk dengan merek CLAUDIA untuk jenis barang antara lain: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak *briliantin/briliantie*, cat bibir, krim kulit,

penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe.

- Bahwa sehubungan dengan rencana tersebut diatas, PT. TEMPO telah mengajukan permohonan pendaftaran merek CLAUDIA di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk jenis barang antara lain seperti tersebut di atas. Namun upaya ini tidak dapat di realisasikan karena merek CLAUDIA milik Endang Suganda masih tercatat di dalam daftar umum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk jenis barang yang sama.
- Karena merasa hak-haknya dirugikan, maka melalui Penasehat Hukumnya, PT. TEMPO mengajukan gugatan perdata terhadap Endang Suganda di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Petitum gugatan yang pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan merek CLAUDIA registrasi nomor 430229 milik Tergugat untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, eye shadow, minyak/air cologne, deodorant spray, hair spray, deodorant stick, after shave (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak brilliantin/*brillantie*, cat

bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan anti ketombe, tidak pernah digunakan selama 3 tahun berturut-turut;

3. Menyatakan hapus merek CLAUDIA No. 430229 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan segala akibat hukumnya untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak *briliantin/briliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe;
4. Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek CLAUDIA nomor 430229 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk jenis barang: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat

penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*,
deodorant spray, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave*
(obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak
briliantin/*briliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan
rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut,
bahan/sediaan/obat anti ketombe;

5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.

- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor: 12/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT. PST., tanggal 25 Mei 2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan merek CLAUDIA Register Nomor 43229, milik Tergugat untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak

briliantin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe/obat anti ketombe, tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

- Menyatakan merek CLAUDIA No. 430229 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hapus dengan segala akibat hukumnya untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas : minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*aircologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliantin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe;
- Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek CLAUDIA Nomor 430229 dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk jenis barang “minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti

gatel-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliatin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat ketombe/obat anti ketombe”;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Karena merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, maka Tergugat (Endang Suganda) mengajukan upaya hukum kasasi, yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 026 K/N/HaKI/2005 tanggal 25 Juli 2005 telah diputus dengan isi amarannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ENDANG SUGANDA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 2005 Nomor: 12/MEREK/2005/PN.NIAGA. JKT. PST.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- PT. TEMPO tentu saja menolak putusan Kasasi tersebut dan mengajukan Pemeriksaan Kembali (PK), dengan mengemukakan beberapa “alasan Peninjauan Kembali”, yang secara garis besar, yaitu sebagai berikut:
 1. Terdapat surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
 2. Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 026 K/N/HaKI/2005 *juncto* Nomor 12/MEREK/2005.PN.NIAGA.JKT.PST.
- “Majelis P.K dari Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Niaga dalam Peninjauan Kembali tersebut, didalam putusannya menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh: pemohon Peninjauan Kembali” adalah dapat dibenarkan, dengan pertimbangan Hukumnya yang intisarinya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah penghapusan pendaftaran merek CLAUDIA atas nama Tergugat daftar No. 245682 yang diperpanjang dengan No. 430229 untuk jenis barang kosmetika dan obatobatan kecantikan, yaitu: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/air cologne, deodorant spray, hair spray, deodorant stick, after shave (obat cukur kumis/jenggot dan rambut), minyak briliantin/briliantie, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, dengan alasan tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran 2 Februari 1989 (Pasal 61 ayat (2) huruf a jo. Pasal 63 Undang-undang No. 15 Tahun 2001);
2. Bahwa selain dari jenis barang tersebut diatas, jenis barang shampoo dan obat keriting rambut juga termasuk dalam jenis barang yang tercantum dalam sertifikat merek daftar No. 430229 atas nama Tergugat, namun oleh Penggugat tidak dimohonkan penghapusan pendaftarannya oleh karena merek untuk jenis barang

tersebut masih digunakan oleh Tergugat dalam perdagangan barang;

3. Bahwa gugatan penghapusan pendaftaran merek, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, dapat diajukan oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga atas alasan merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (Pasal 62 ayat (1) *jls.* Pasal 63 dan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001);
 4. Bahwa oleh karena itu putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri.
- Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis “Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali” No.03/PK/N/HaKI/2006 memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. PERUSAHAAN DAGANG TEMPO disingkat PT. TEMPO tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 026 K/N/HaKI/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 12/MEREK/2005/PN. NIAGA JKT.PST. tanggal 25 Mei 2005.

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan merek CLAUDIA register Nomor 43229, milik Tergugat untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak *briliantin/brilantine*, cat bibir, krim kulit,

penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe/obat anti ketombe, tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

- Menyatakan merek CLAUDIA No. 430229 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hapus dengan segala akibat hukumnya untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas : minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak *briliantin/brilantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe;
- Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek CLAUDIA Nomor 430229 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk jenis barang “minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat

penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliatin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat ketombe/obat anti ketombe”;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

CATATAN:

Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat ditarik suatu Abstrak Hukum yang membenarkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex facti*, yaitu sebagai berikut:

- “Itikad tidak baik” didalam pendaftar merek tidak hanya dapat dinilai dari segi kepemilikannya saja tetapi juga dari segi penggunaan merek tersebut.
- Suatu merek, meskipun telah didaftarkan dengan itikad baik namun bila merek tersebut akhirnya tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka terhadap merek tersebut dapat

diajukan gugatan pembatalan dengan dasar pelanggaran itikad baik oleh si pemilik merek terdaftar.

BAB IV

PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN

A. SENGKETA MEREK PRADA ANTARA PRADA S.A. (ITALY) MELAWAN FAHMI BABRA (INDONESIA)

1. TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NIAGA)

Intisari Putusan

Dalam Exeptie:

- Menyatakan exeptie Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Sebagai Penggugat, PRADA S.A. menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas karena dirasa isi dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999 tersebut tidak sesuai dengan keadilan yang hendak dicapai, sehingga Penggugat lalu mengajukan permohonan Kasasi, yang amarnya sebagai berikut:

2. TINGKAT KASASI (MAHKAMAH AGUNG)

Intisari Putusan

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRADA S.A. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Upaya hukum kedua dari Pemohon kasasi dahulu Penggugat juga ditolak, hal ini menyebabkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2002 mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juli 2002. Dari upaya hukumnya yang ketiga ini, menghasilkan amar putusan yang isinya sebagai berikut:

3. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (MAHKAMAH AGUNG)

a. Intisari Putusan

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama PRADA S.A. tersebut;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999.

MENGADILI KEMBALI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia;
- Menyatakan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat;
- Membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dasar Putusan

- Bahwa alasan-alasan yang disertai bukti-bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, karena itu Mahkamah Agung membenarkan bahwa Merek PRADA S.A. milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal yang telah terdaftar diberbagai Negara. Baik di Negara-negara Eropa, ASEAN, Asia, Asia Pasifik, Afrika, Amerika Serikat selalu terdapat Toko Prada, yang menjual barang-barang Merek PRADA, sehingga penggunaan Merek PRADA oleh Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan adanya itikad tidak baik. Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan Merek Prada dan Logonya sejak tahun 1913 membuktikan pemakaian yang telah begitu lama, serta memiliki pemasaran dan peredaran/distribusi

produk barang-barang PRADA dengan jangkauan yang luas diberbagai negara di dunia, dan merek Pemohon Peninjauan Kembali memiliki reputasi merek yang berkualitas. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali yang telah mendaftarkan Merek dan Logo PRADA terdaftar No. 328996 dan No. 329217 untuk jenis barang baju, celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper dan lain-lain yang termasuk dalam Kelas 18 dan 25, menurut Mahkamah Agung bahwa pendaftaran Merek dan Logo PRADA terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Termohon Peninjauan Kembali jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal PRADA sebagai merek dagang yang merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah didaftar diberbagai Negara di dunia sehingga pendaftaran Merek dan Logo PRADA No. 328996 dan No. 329217 oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat dinyatakan telah membonceng ketenaran dari merek

dan logo terkenal PRADA milik Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa berdasarkan putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.150 K/Pdt/1984 menyebutkan: “terhadap pendaftaran/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik”. Menurut Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 telah terpenuhi;
- Bahwa alasan-alasan inipun dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata. Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang menyatakan Merek PRADA S.A tidak terkenal, karena bertentangan dengan kenyataan. Di Indonesia konsumen sangat mengenal PRADA sebagai barang dengan merek

terkenal dari Itali, dan barang-barang tersebut dapat ditemukan di toko-toko PRADA asli;

- Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan pendaftaran merek PRADA & LOGO, milik Pemohon Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana terdaftar di daftar umum merek No. 328996 untuk kelas barang 25 dan No. 329217 untuk kelas 18. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.

B. SENGKETA MEREK KINOTAKARA ANTARA K-LINK SENDIRIAN BERHAD (MALAYSIA) MELAWAN PT. ROYAL BODY CARE INDONESIA (INDONESIA)

1. TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NIAGA)

Intisari Putusan

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diatas Pihak Penggugat, K-Link Sendirian Berhad menolak dan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Kasasi, yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah diputus dengan Surat Keputusan No. 048 K/N/HaKI/2003 tanggal 20 Januari 2005, dengan amaran sebagai berikut:

2. TINGKAT KASASI (MAHKAMAH AGUNG)

Intisari Putusan

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: K-Link Sendirian Berhad tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas isi amar putusan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat merasa keberatan, sehingga kemudian mengajukan permohonan Pemeriksaan Kembali (PK) secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauan Kembali No. 11/PK/HKI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 048 K/N/HaKI/2003 jo. No. 69/HKI-

Merek/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana menghasilkan amar putusan sebagai berikut:

3. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (MAHKAMAH AGUNG)

a. Intisari Putusan

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **K-Link Sendirian Berhad** tersebut;
- Menghukum pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Dasar Putusan

- Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti yang baru diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan yang pada waktu perkara

diperiksa tidak dapat ditemukan seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 (Undang-Undang tentang mahkamah Agung);

- Bahwa bukti PK 1 (Sertifikat Merek Dagang KINOTAKARA dengan No. T01/19248Z, yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Merek Singapura, atas nama K-Link Sdn Bhd tertanggal 14 Desember 2001 untuk kelas barang No. 5) hanya membuktikan bahwa merek dagang "KINOKATARA" atas nama Penggugat telah terdaftar dalam Daftar untuk itu sejak tanggal 14 Desember 2001 di Singapore, dan sama sekali tidak membuktikan bahwa merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal;
- Bahwa bukti PK 2 (Affidavit/pernyataan di bawah sumpah dari Palanyandy Kandiah selaku kuasa K-Link Sendirian Berhad dalam pendaftaran merek KINOTAKARA di Malaysia); bukti PK 3 (Affidavit dari Darren Goh selaku Direktur Pengelola Group K-LINK INTERNATIONAL SDN. BHD); bukti PK 4 (Bukti pendaftaran merek KINOTAKARA dari yang diajukan

oleh K-LINK PHIL, INC dengan nomor pendaftaran 0003846 tertanggal 14 Mei 2002) dan bukti PK 5 (Surat keterangan dari Surana dan Surana International Attorneys mengenai pendaftaran merek dagang KINOTAKARA) adalah surat-surat bukti yang dibuat dalam tahun 2005, setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2003;

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim di dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

C. SENGKETA MEREK CLAUDIA ANTARA PT. PERUSAHAAN DAGANG TEMPO (INDONESIA) MELAWAN ENDANG SUGANDA/CLAUDIA COSMETICS (INDONESIA)

1. TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NIAGA)

Intisari Putusan

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan merek CLAUDIA Register Nomor 43229, milik Tergugat untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak *brilantin/brilantine*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe/obat anti ketombe, tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- Menyatakan merek CLAUDIA No. 430229 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hapus dengan segala akibat hukumnya untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas : minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan),

pomade rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*aircologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak *briliantin/briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe;

- Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek CLAUDIA Nomor 430229 dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk jenis barang “minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak *briliatin/briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat ketombe/obat anti ketombe”;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Karena merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, maka Tergugat (Endang Suganda) mengajukan upaya hukum kasasi, yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 026 K/N/HaKI/2005 tanggal 25 Juli 2005 telah diputus dengan isi amarannya sebagai berikut:

2. TINGKAT KASASI (MAHKAMAH AGUNG)

Intisari Putusan

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ENDANG SUGANDA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 2005 Nomor: 12/MEREK/2005/PN.NIAGA. JKT. PST.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan isi Surat Keputusan dari Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi sebagaimana tersebut diatas, PT. TEMPO sebagai Termohon Kasasi dahulu Prnggugat merasa keberatan dan melalui kuasanya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang oleh Majelis “Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali” No.03/PK/N/HaKI/2006 memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

3. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (MAHKAMAH AGUNG)

a. Intisari Putusan

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. PERUSAHAAN DAGANG TEMPO disingkat PT. TEMPO tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 026 K/N/HaKI/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

12/MEREK/2005/PN. NIAGA JKT.PST. tanggal

25 Mei 2005;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan merek CLAUDIA register Nomor 43229, milik Tergugat untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliantin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe/obat anti ketombe, tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

- Menyatakan merek CLAUDIA No. 430229 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hapus dengan segala akibat hukumnya untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas : minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliantin/*brilantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe;
- Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek CLAUDIA Nomor 430229 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk jenis barang “minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade*

rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliatin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat ketombe/obat anti ketombe”;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Dasar Putusan

- Bahwa di dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah penghapusan pendaftaran merek CLAUDIA atas nama Tergugat daftar No. 245682 yang diperpanjang dengan No. 430229 untuk jenis barang kosmetika dan obat-obatan kecantikan, yaitu: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (talk kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/air cologne, deodorant spray, hair spray, deodorant stick, after shave (obat cukur kumis/jenggot dan rambut), minyak briliantin/brilantie, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, dengan alasan tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran 2 Februari 1989 (Pasal 61 ayat (2) huruf a jo. Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);
- Bahwa selain dari jenis barang tersebut diatas, jenis barang shampoo dan obat keriting rambut juga termasuk dalam jenis barang yang

tercantum dalam sertifikat merek daftar No. 430229 atas nama Tergugat, namun oleh Penggugat tidak dimohonkan penghapusan pendaftarannya oleh karena merek untuk jenis barang tersebut masih digunakan oleh Tergugat dalam perdagangan barang;

- Bahwa gugatan penghapusan pendaftaran merek, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, dapat diajukan oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga atas alasan merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (Pasal 62 ayat (1) *jls.* Pasal 63 dan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);
- Bahwa oleh karena itu putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

menjadi pertimbangan Mahkamah Agung
sendiri.

BAB V

ANALISIS KASUS

A. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

a. Pelanggaran prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek Prada dan merek Kinotakara

1). Merek Prada

Merek dan logo terkenal Prada milik PREFEL S.A. telah terdaftar di negara asalnya yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia. Merek dan logo terkenal Prada milik PREFEL S.A. sengaja diciptakan untuk membedakan barang-barang hasil produksi PREFEL S.A. dengan produksi perusahaan lain.

Kemudian diketahui oleh PREFEL S.A. bahwa di Indonesia telah terdaftar merek dagang Prada pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Merek dengan nomor register 328996 dan 329217 untuk jenis barang “baju,

celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper, payung hujan, payung matahari, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit” yang termasuk dalam kelas 18 dan 25.

Berdasarkan kenyataan tersebut, PREFEL S.A. sebagai pemilik asli merek dagang Prada merasa keberatan terhadap pendaftaran merek dan logo Prada yang terdaftar atas nama Fahmi Babra yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal Prada milik PREFEL S.A..

Tujuan pendaftaran merek dan logo Prada No. 328996 dan No. 329217 oleh Fahmi Babra jelas untuk membonceng ketenaran dari merek dan logo terkenal Prada milik PREFEL S.A.. Hal ini karena masih banyak lagi kata-kata yang dapat dijadikan oleh Fahmi Babra sebagai merek dagang tanpa meniru dan membonceng ketenaran merek dan logo terkenal Prada milik PREFEL S.A..

Itikad tidak baik dari Termohon Fahmi Babra jelas terlihat dari peniruan yang nyata atas merek terkenal milik PREFEL S.A. sebagaimana dapat dilihat pada contoh-contoh etiket merek “PRADA” dan variasinya yang telah beredar luas di berbagai negara di dunia. Dengan demikian jelas bahwa PREFEL S.A. adalah pemilik merek terkenal Prada dan variasinya yang telah digunakan sejak tahun 1913 di kota asalnya yaitu Milan di negara Italia/Italy.

Kata “MILANO” yang senantiasa menyertai merek Prada merupakan keterangan dari nama kota di negara Italia/Italy yaitu kota asal dari pemilik merek Prada sendiri yaitu Milan. Sedangkan kata “DAL” adalah bahasa Italy yang dalam bahasa Indonesia berarti “Sejak” sedangkan angka “1913” merupakan tahun digunakannya untuk pertama kali merek Prada tersebut. Terlihat jelas itikad tidak baik dari Fahmi Babra yaitu dari penggunaan kata dan angka “DAL 1913” pada merek “Prada dan Logo” Daftar No. 328996 dan Daftar No. 329217.

Adanya itikad tidak baik (bad faith) tersebut juga terlihat dari pemilihan bentuk-bentuk kata pada etiket merek “Prada dan Logo”, dimana bentuk

penulisan kata “Prada” oleh Fahmi Babra adalah sama pada pokoknya dengan bentuk kata “Prada” milik PREFEL S.A. dan lukisan dalam etiket merek “Prada & Logo” atas nama Termohon PK adalah sama pada keseluruhannya/identik dengan salah satu lukisan dari merek “Prada” dan variasinya milik PREFEL S.A. yang telah terkenal.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat Fahmi Babra mengajukan permintaan pendaftaran merek “Prada & Logo”, dia telah mengetahui keberadaan merek terkenal “Prada” dan variasinya milik PREFEL S.A.. Sehingga tanpa diilhami oleh merek “Prada” dan variasinya milik PREFEL S.A. yang telah menjadi merek terkenal internasional, Fahmi Babra tidak akan terpikir untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek “Prada & Logo” tersebut, dan dapat dipastikan pula merek “Prada & Logo” milik Fahmi Babra bukanlah diciptakan olehnya sendiri, melainkan meniru atau mencontoh merek “Prada” milik PREFEL S.A. yang telah terkenal.

Dengan demikian, Fahmi Babra pada saat mengajukan permintaan pendaftaran merek “Prada &

Logo” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik PREFEL S.A. telah dilandasi adanya itikad tidak baik (bad faith), sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yang dikutip kembali sebagai berikut: “Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik”. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983, tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek “Dunhill”, antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang inti pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: “Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum”.

2). Merek Kinotakara

K-Link Sendirian Berhad adalah pemilik yang sah dari merek “Kinotakara” yang digunakan untuk merek bagi produk kesehatan (kelas barang No. 5) berupa koyo tempel. K-Link Sendirian Berhad juga

merupakan distributor tunggal produk koyo tempel dengan merek “Kinotakara”, untuk dipasarkan di wilayah Asia Pasifik berdasarkan sertifikat penunjukan dari HEG Group International dan sebagaimana telah disetujui oleh Astra Japan Corporation.

Merek dagang “Kinotakara” adalah merek yang telah terdaftar di beberapa negara, di mana pendaftarannya dilakukan atas nama perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan K-Link Sendirian Berhad ataupun oleh K-Link Sendirian Berhad sendiri., yaitu:

- Malaysia dengan Nomor Pendaftaran 2001 - 07882, tertanggal 25 Juni 2001 atas nama K-Link Sendirian Berhad untuk kelas barang No. 5, melalui kuasa hukumnya di Malaysia, yaitu Jyestha Mahendran dari Intellectual Property Firm Kandiah & Associates Sdn, Bhd;
- India, tertanggal 15 April 2002 atas nama K-Link Health Care (India) Pvt.Ltd. untuk kelas barang No. 5, melalui kuasa hukumnya di India, yaitu Sudhir Raja Ravindran dari Surana & Surana International Attorney;

- Indonesia dengan Nomor Pendaftaran DOO, 2003.18924-19094 tertanggal 21 Juli 2003 atas nama K-Link Sendirian Berhad untuk kelas barang No. 5, melalui kuasa hukumnya di Indonesia, yaitu Lawrence T.P. Siburian & Associates.

Produk koyo tempel dengan merek “Kinotakara” telah dipromosikan di beberapa negara melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan K-Link Sendirian Berhad ataupun oleh K-Link Sendirian Berhad sendiri, yaitu:

- K-Link Sendirian Berhad suatu perseroan berdasarkan hukum negara Malaysia, yang telah melakukan promosi dan pemasaran produk koyo kesehatan dengan merek “Kinotakara” di wilayah negara Malaysia dan wilayah Asia Pasifik berdasarkan sertifikat penunjukan dari HEG Group International dan sebagaimana telah disetujui oleh Astra Japan Corporation, untuk bertindak selaku distributor tunggal produk koyo tempel dengan merek “Kinotakara” untuk dipasarkan di wilayah Asia Pasifik;

- K-Link Health Care, Pvt. Ltd., suatu perseroan berdasarkan hukum negara India, yang telah melakukan promosi dan pemasaran produk koyo kesehatan dengan merek “Kinotakara” di wilayah negara India;
- PT. K-Link Indonesia, suatu perseroan berdasarkan hukum negara Indonesia, yang telah melakukan promosi dan pemasaran produk koyo kesehatan dengan merek “Kinotakara” di wilayah negara Indonesia;

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa merek “Kinotakara” telah digunakan dalam investasi di beberapa negara oleh K-Link Sendirian Berhad dalam upaya untuk memperluas jangkauan usahanya dan investasinya. Hal ini dapat dilihat dari:

- Akta Pejabat Pendaftar Syarikat Malaysia No. 496046 H tentang Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian K-Link SDN. BHD. yang dikeluarkan oleh Anuar Bin Shamad, Penolong Pendaftar Syarikat Malaysia;
- Memorandum and Articles of Association of K-Link Sdn.Bhd.;

- Fresh Certificate of Incorporation Consequent on Change of Name, Company Number: 18-48131 tentang K-Link Health Care Products (India) yang dikeluarkan oleh Vasantha Kumar AIL, Registrar of Companies Tamil Nadu, Chennai;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. K-Link Indonesia, No. 11 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, SH., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan jurnal promosi “Kinotakara” yang diterbitkan oleh K-Link Sendirian Berhad dapat diketahui bahwa:

- Hasil penjualan produk “Kinotakara” di Jepang telah mencapai RM 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Ringgit Malaysia) sebulan pada kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2001;
- Produk tersebut telah dipasarkan di negara-negara kawasan Asia Tenggara antara lain Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Malaysia dan Indonesia;
- Hasil penjualan produk koyo kesehatan dengan merek “Kinotakara” di kawasan Asia Tenggara

telah mencapai jutaan Ringgit Malaysia dalam satu bulannya;

- Takao Matsusita, Direktur Persatuan Peneliti Energi Cuka Kayu Jepang yang juga seorang ahli kesehatan yang terlibat dalam penelitian dan promosi “Kinotakara” tersebut telah mencapai 20 Milyar Yen atau setara dengan Rp. 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus milyar rupiah) sebulan;
- Produk Koyo tempel dengan merek “Kinotakara” telah memperoleh pengakuan di kalangan masyarakat yang antara lain adalah dari kalangan medis dan olah ragawan, baik di Jepang dan Malaysia.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa merek “Kinotakara” telah memperoleh pengakuan dari masyarakat. Hal ini terutama dapat dilihat nilai penjualan yang diperoleh dan pengakuan dari anggota masyarakat luas, seperti di Malaysia, Jepang dan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merek dagang: “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad

merupakan merek terkenal karena telah memenuhi semua unsur untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“..... dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara,”.

Merek “Kinotakara” juga telah memiliki kriteria penentuan merek terkenal berdasarkan *WIPO Joint Recommendation*, yang menyatakan:

“Faktor-faktor dimana dapat disimpulkan bahwa suatu merek adalah merek terkenal atau tidak, termasuk dan tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a). tingkat pengetahuan atau pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dari masyarakat;*
- b). jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap pemakaian merek;*
- c). jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk pengiklanan atau publikasi dan presentasi pada pekan raya atau pameran dari barang-barang dan/atau jasa di mana merek tersebut dipergunakan;*

- d). *jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran dan/atau setiap permohonan pendaftaran merek, sejauh mana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan terhadap merek tersebut;*
- e). *nilai yang dihubungkan dengan merek;*

Oleh karena merek “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad telah terkenal di beberapa negara di dunia, maka merek “Kinotakara” tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 yang berbunyi:

“.....tergolong merek yang mashur (*wel known mark*). Bukan hanya itu saja, tetapi sudah tergolong merek yang memiliki reputasi tinggi (*high reputation*) atas alasan:sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi, dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia (*borderless world*)”.

Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991, tanggal 25 Nopember 1995 yang menyebutkan: “Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional,”.

Selain hal tersebut diatas, oleh karena merek dagang “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad telah memenuhi syarat-syarat sebagai merek terkenal di beberapa negara, maka K-Link Sendirian Berhad dapat dikatakan sebagai pemilik hak tunggal (khusus) untuk memakai merek tersebut.

Kemudian diketahui di Indonesia terdapat perusahaan lain yang juga mendaftarkan merek dagang “Kinotakara” tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, yaitu PT. Royal Body Care Indonesia (PT. Royal Body Care Indonesia), pada tanggal 15 Januari 2002 dengan nomor Agenda DOO.2002.10804.00807 untuk kelas barang Nomor 5. Hal ini diketahui berdasarkan surat pemberitahuan dari Hosana Paten kepada K-Link Sendirian Berhad tertanggal 28 Mei 2002 perihal pemeriksaan merek “Kinotakara” yang termasuk merek untuk kelas barang Nomor 5. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada tanggal 27 Desember 2002 mengeluarkan sertifikat merek KINOTAKARA dengan Nomor Pendaftaran 525970 atas nama PT. Royal Body Care Indonesia.

Dengan adanya kenyataan tersebut, K-Link Sendirian Berhad sangat keberatan terhadap pendaftaran merek dagang “Kinotakara” yang dilakukan oleh PT. Royal Body Care Indonesia tersebut dengan alasan bahwa merek “Kinotakara” yang didaftarkan oleh PT. Royal Body Care Indonesia tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, khususnya untuk kelas barang nomor 5. Selain itu, pada kedua merek tersebut, apabila dilihat dari kata-katanya, mempunyai persamaan secara keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya, sehingga dapat mengecohkan atau menyesatkan khalayak ramai bahwa seakan-akan merek serta produk-produk milik PT. Royal Body Care Indonesia yang menggunakan merek “Kinotakara” berasal dari K-Link Sendirian Berhad atau mempunyai hubungan yang erat dengan K-Link Sendirian Berhad. (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek 2001).

Perbuatan PT. Royal Body Care Indonesia tersebut di atas menunjukkan bahwa PT. Royal Body Care Indonesia telah membongceng ketenaran merek dagang milik K-Link Sendirian Berhad yang artinya adalah PT. Royal Body Care Indonesia tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang tersebut (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Itikad tidak baik dari PT. Royal Body Care Indonesia antara lain dapat terlihat dari sikap PT. Royal Body Care Indonesia yang tidak memperhatikan peringatan (somasi) I dan II yang dikirimkan pada tanggal 5 Agustus 2002 dan tanggal 12 September 2002 oleh Kuasa Hukum PT. K-Link Indonesia selaku distributor dan afiliasi dari K-Link Sendirian Berhad, yang juga memiliki wewenang yang diberikan oleh K-Link Sendirian Berhad untuk melindungi merek Kinotakara milik K-Link Sendirian Berhad.

Itikad tidak baik dari PT. Royal Body Care Indonesia dalam pendaftaran merek tersebut juga diketahui dari isi surat dari Kuasa Hukum PT. Royal Body Care Indonesia No.2171/K-AARE/VIII/2002,

tertanggal 28 Agustus 2002 (bukti P-18), yang isinya menyampaikan permintaan PT. Royal Body Care Indonesia yang tertuang dalam suratnya No. 103/SK/RBC/VIII/2002, tertanggal 15 Agustus 2002, yaitu PT. Royal Body Care Indonesia akan mencabut Permohonan Pendaftaran Merek “Kinotakara” untuk seluruh produk yang telah dimohonkannya kepada Direktur Jenderal HAKI pada tanggal 15 Januari 2002 dengan syarat bahwa K-Link Sendirian Berhad bersedia membayar uang sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada PT. Royal Body Care Indonesia.

Perbuatan PT. Royal Body Care Indonesia yang mendaftarkan merek “Kinotakara” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*), sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426 PK/Pdt/1994 yang berbunyi:

“Siapapun dilarang melakukan persaingan curang (unfair competition)”

dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk:

- *peniruan (imitation) merek yang lain;*
- *reproduksi (reproduction) merek orang lain;*
- *penterjemahan (translation) merek orang lain.”*

Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*injust enrichment*). Tindakan yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum, yang berisi dua hal:

- membahayakan dan merugikan pemilik merek semula;
- membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen;

Bunyi putusan tersebut diatas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426 PK/Pdt/1994, tanggal 20 September 1995 yang berbunyi:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (deception) dan membingungkan

(confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful Infringement), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (injust enrichment)”;

Dengan demikian, seharusnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek menolak pendaftaran merek “Kinotakara” yang didaftarkan oleh PT. Royal Body Care Indonesia, sebab merek “Kinotakara” yang didaftarkan oleh PT. Royal Body Care Indonesia tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad untuk barang sejenis. Perbuatan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek tersebut telah menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa suatu merek yang akan didaftarkan. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek harus membatalkan pendaftaran merek milik PT. Royal Body Care Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Merek 2001.

(vide Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo *Article 6 bis section 1 Provisions of the Paris Convention for the Prefection of Industrial Property (1967) mention in the TRIPS Agreement on Article 1 section 3*).

b. Pelanggaran prinsip itikad baik dalam praktek penggunaan merek Claudia

PT. Perusahaan Dagang Tempo adalah pemilik dan pemegang hak atas merek Claudia, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Merek Claudia milik PT. Perusahaan Dagang Tempo terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah nomor 138200 tanggal 24 Juli 1979 untuk jenis barang sabun wangi, sabun cuci, deterjen, krim deterjen, tapal gigi dan bahan pemeliharaan gigi.

Kepemilikan merek Claudia nomor 138200 milik PT. Perusahaan Dagang Tempo tersebut kemudian diperpanjang pada tanggal 14 Agustus 1989 dengan registrasi No. 252503. Untuk selanjutnya merek Claudia

nomor 252503 milik PT. Perusahaan Dagang Tempo diperpanjang kembali tanggal 14 Agustus 1999 dengan registrasi No. 433334.

Kemudian diketahui oleh PT. Perusahaan Dagang Tempo dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek telah terdaftar merek Claudia registrasi nomor 245682 tanggal 02 Februari 1989 atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda, untuk jenis barang kosmetika dan obat-obatan kecantikan, yaitu: Minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatal (*talk* kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak briliatin/*briliantie*, shampoo, cat bibir, krim kulit, obat keriting rambut, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, sabun wangi, sabun obat (sabun kesehatan). Kepemilikan merek ini kemudian diperpanjang oleh Eli Suwanda dan Endang Suganda pada tanggal 02 Februari 1999 dengan registrasi nomor 430229.

Bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, seluruh

sediaan farmasi termasuk kosmetika, obat-obatan dan alat-alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Pasal 82 ayat (2) butir c Undang-Undang Kesehatan menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan hasil pengamatan, penelusuran dan penyelidikan (*investigasi*) yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PT. Perusahaan Dagang Tempo di pasaran (toko-toko, distributor, suplier kosmetik, supermarket, dan hypermarket) di lima kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar dan Surabaya, sama sekali tidak ditemukan produk kosmetika untuk jenis barang: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (*talk* kesehatan), pomade rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak *briliantin/briliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh

rambut, bahan/sediaan obat anti ketombe, sabun wangi, sabun obat (sabun kesehatan) dengan merek Claudia atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda.

Berdasarkan keterangan dan informasi dari Badan POM melalui Surat PO.01.05.4.41 tertanggal 04 November 2004, merek Claudia milik Eli Suwanda dan Endang Suganda terdaftar di Badan POM dan mempunyai ijin edar hanya untuk jenis barang: *shampoo, hair conditioner and permanent wave* (shampo, balsam rambut, dan minyak keriting). Sedangkan untuk jenis barang lainnya sama sekali belum terdaftar dan belum mempunyai ijin edar.

Sesuai dengan Surat Direktorat Merek Nomor: H4.HC.UM.01.10.156/2004 tertanggal 09 September 2004, maka sejak tanggal tersebut di atas merek Claudia registrasi nomor 430229 atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda, untuk jenis barang: sabun telah dihapus dari Daftar Umum Merek Direktorat Merek, atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Merek 2001.

Dengan demikian sejak merek Claudia terdaftar atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda dengan

registrasi nomor 245682 tanggal 02 Februari 1989 yang kemudian diperpanjang dengan nomor 430229 tanggal 02 Pebruari 1999, Eli Suwanda dan Endang Suganda tidak pernah memproduksi, memakai/menggunakan dan menjual produk-produk dengan merek Claudia untuk jenis barang kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (*talk* kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak brilliantin/*brilliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, sabun wangi, sabun obat (sabun kesehatan).

Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek 2001 dengan jelas menyebutkan bahwa:

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa *“Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga”*.

Dalam rangka pengembangan usaha, PT. Perusahaan Dagang Tempo bermaksud untuk memproduksi produk-produk dengan merek Claudia untuk jenis barang antara lain: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, *talk* obat anti gatal-gatel (*talk* kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, *parfum*, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak *briliantin/briliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe.

Sehubungan dengan rencana tersebut diatas, PT. Perusahaan Dagang Tempo telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Claudia di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk jenis barang antara lain seperti tersebut di atas.

PT. Perusahaan Dagang Tempo sangat memiliki alasan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek Claudia milik Eli Suwanda dan Endang Suganda karena dengan keberadaan merek Claudia registrasi nomor 430229 milik Eli Suwanda dan Endang Suganda, yang terbukti sejak merek tersebut terdaftar tidak pernah dipakai/digunakan oleh Eli Suwanda dan Endang Suganda, secara langsung akan menghalangi permohonan pendaftaran merek Claudia milik PT. Perusahaan Dagang Tempo yang saat ini sedang dalam proses di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Apabila terdapat produk merek Claudia milik Eli Suwanda dan Endang Suganda di pasaran untuk jenis barang selain jenis barang: *shampoo*, *hair conditioner*, dan *permanent wave* (shampo, balsam rambut, dan minyak keriting), maka Eli Suwanda dan Endang Suganda telah melanggar peraturan perUndang-Undangan kesehatan karena menjual dan mengedarkan barang-barang yang tidak mempunyai izin edar dari Badan POM, untuk mana Eli Suwanda dan Endang Suganda terancam pidana 5 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,-;

2. Dampak Penerapan Itikad Baik Terhadap Pemilik

Merek Beritikad Buruk

a. Tindakan pembatalan pendaftaran merek

1). Merek Prada

Berdasarkan Surat Keputusan No. 274/PK/Pdt/2003, merek Prada milik Fahmi Babra yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran 328996 dan 329217 untuk jenis barang “baju, celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper, payung hujan, payung matahari, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit” yang termasuk dalam kelas 18 dan 25, dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal Prada milik PREFEL S.A.

Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Agung pada sidang Peninjauan Kembali menyatakan PREFEL S.A. sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia dan membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No.

328996 dan 329217 atas nama Fahmi Babra dari Daftar Umum Merek, serta memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Fahmi Babra dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Keputusan tersebut dijatuhkan karena dalam proses persidangan, terkuak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Fahmi Babra telah menggunakan merek dagang pihak lain (PREFEL S.A.) dengan tanpa hak. Berdasarkan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 150/K/Pdt/1984 menyebutkan: “terhadap pendaftaran/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik”.

Selain itu, Turut digugatnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dalam perkara ini adalah untuk memenuhi Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 dan agar dapat

melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Prada terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Fahmi Babra dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam berita Resmi Merek sebagaimana ditentukan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001.

2). Merek Kinotakara

Sebagai pihak yang merasa paling berhak atas merek Kinotakara, K-Link Sendirian Berhad merasa keberatan terhadap pendaftaran merek Kinotakara yang dilakukan oleh PT. Royal Body Care Indonesia. Sebab merek “Kinotakara” yang didaftarkan oleh PT. Royal Body Care Indonesia tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad untuk barang sejenis.

Perbuatan PT. Royal Body Care Indonesia tersebut di atas menunjukkan bahwa PT. Royal Body Care Indonesia telah membonceng ketenaran merek dagang milik K-Link Sendirian Berhad yang artinya adalah PT. Royal Body Care Indonesia tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan merek

dagang tersebut (vide Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001).

Dengan demikian perbuatan PT. Royal Body Care Indonesia yang mendaftarkan merek “Kinotakara” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*), sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426 PK/Pdt/1994 yang berbunyi “siapapun dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk”:

- peniruan (*imitation*) merek yang lain;
- reproduksi (*reproduction*) merek orang lain;
- penterjemahan (*translation*) merek orang lain;

Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran

yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*injust enrichment*). Tindakan yang demikian dinggap membahayakan kepentingan umum.

Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 yang menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dan berdasarkan pula pada Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001 jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3027 K/Pdt/1981 maka pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik seperti yang dilakukan oleh PT. Royal Body Care Indonesia, tidak berhak mendapat perlindungan hukum dan mereknya harus dibatalkan karena hukum hanya melindungi orang yang beritikad baik saja, tidak kepada orang yang beritikad buruk seperti yang dilakukan oleh PT. Royal Body Care Indonesia.

b. Tindakan penghapusan pendaftaran merek Claudia

Berbeda dengan kedua kasus merek lainnya, pada kasus merek Claudia pelanggaran prinsip itikad baik tidak berhubungan dengan kepemilikan merek namun berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dipasaran.

Merek Claudia milik Eli Suwanda dan Endang Suganda yang telah terdaftar dengan nomor register 430229 terbukti sejak merek tersebut terdaftar tidak pernah dipakai/digunakan. Hal ini secara langsung jelas menghambat dan menghalangi permohonan merek Claudia milik PT. Perusahaan Dagang Tempo yang saat ini sedang dalam proses di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa merek Claudia milik Eli Suwanda dan Endang Suganda untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, *talk* obat anti gatal-gatel (*talk* kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, *parfum*, *eye shadow*, *miyak/air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak

briliantin/*brilantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan anti ketombe, tidak pernah digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Sehingga berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek 2001 dengan jelas menyebutkan bahwa:

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.

PT. Perusahaan Dagang Tempo mengajukan gugatan penghapusan merek Claudia milik Eli Suwanda dan Endang Suganda.

Atas dasar hal tersebut diatas, tertanggal 24 Januari 2008 Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan merek CLAUDIA No. 430229 atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hapus dengan segala akibat hukumnya untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan yaitu sebatas: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, *talk* obat anti gatal-

gatel (*talk* kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliantin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan obat anti ketombe.

Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek CLAUDIA Nomor 430229 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk jenis barang “minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, *talk* obat anti gatal-gatel (*talk* kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, *parfum*, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot dan rambut) minyak briliatin/*briliantine*, cat bibir, krim kulit penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan obat ketombe/obat anti ketombe”.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Itikad Baik Sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Merek

a. Pensyaratan itikad baik dalam pendaftaran merek sehubungan dengan kepemilikan hak atas merek

Merek harus didaftar dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Masalah itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek tersebut, maka usaha mendaftarkan merek itu oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai "itikad tidak baik".¹⁵³

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan

¹⁵³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2002, Hal. 140-141.

meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.¹⁵⁴

Dalam hal ini yang dapat ditarik sebagai contoh adalah kasus merek Prada dan Kinotakara sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Dalam kasus merek Prada, indikasi pelanggaran itikad baik dilakukan oleh pengusaha Indonesia (Fahmi Babra) dengan mendaftarkan merek Prada yang sama persis berserta variasinya dengan merek Prada milik PREFEL S.A. yang jelas-jelas merupakan merek terkenal internasional. Hal ini sungguh sangat merugikan pihak PREFEL S.A. dalam upayanya mendaftarkan merek Prada di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.

Itikad tidak baik yang dilakukan oleh Fahmi Babra cenderung merupakan perbuatan pemalsuan merek

¹⁵⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, Hal. 357.

dagang. Hal ini karena pengusaha yang bersangkutan dalam memproduksi barangnya juga turut mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang tersebut yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya turut tercantumnya kalimat “MILANO DAL 1913” yang menyertai merek Prada.

Menurut saya, perbuatan tersebut sungguh sangat menyesatkan konsumen. Kata “MILANO” sendiri menunjukkan tempat asal dari merek yang bersangkutan yaitu Milan Italia, sementara kata “DAL” merupakan bahasa Italy yang dalam bahasa Indonesia berarti “Sejak”, sedangkan “1913” menunjukkan tahun produksi pertama dari produk-produk bermerek Prada tersebut.

Sebagai pengusaha yang berasal dari Indonesia, Fahmi Babra tidak sewajarnya menggunakan kata “MILANO” dan kata “DAL”, terlebih turut mencantumkan “1913” sedangkan merek Prada milik Fahmi baru dipergunakannya pada awal tahun 90an.

Pendaftaran merek Prada oleh Fahmi Babra sungguh telah melanggar prinsip itikad baik vide Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001, yang menyebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Dari ketentuan Pasal 4 tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap asasnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik.¹⁵⁵

Disamping itu pengertian beritikad baik juga tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- 1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- 2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- 3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.”*

¹⁵⁵ *Ibid*, Hal. 368.

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Berdasarkan rumusan Pasal 6 ayat (1) diatas, jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Fahmi Babra benar-benar merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik. Fahmi Babra mutlak ingin membonceng ketenaran merek Prada milik PREFEL S.A.. Dalam dunia bisnis, perbuatan Fahmi Babra tersebut tergolong persaingan tidak jujur (*unfair competition*).

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi

juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan pengusaha yang lain untuk keuntungannya sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.¹⁵⁶

Namun persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh Fahmi Babra atas merek Prada motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Karenanya perbuatan Fahmi Babra tersebut patut ditindak secara tegas melalui jalur hukum sebagaimana yang dilakukan oleh PREFEL S.A. dengan mengajukan gugatan pembatalan atas terdaftarnya merek Prada milik Fahmi Babra di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.

¹⁵⁶ *Ibid*, Hal. 356.

Gugatan pembatalan yang dilakukan oleh PREFEL S.A. tersebut telah sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang menyebutkan: “Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”. Dan juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.150 K/Pdt/1984 yang menyebutkan: “terhadap pendaftaran/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik”.

Maka dari itu, sangatlah tepat keputusan Majelis Hakim pada sidang Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa:

- PREFEL S.A. adalah pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia,
- Pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Fahmi Babra mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal Prada milik PREFEL S.A.,

- Pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Fahmi Babra adalah batal dari Daftar Umum Merek, dan
- Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan No. 329217 atas nama Fahmi Babra dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Meskipun pada proses persidangan sebelumnya, yaitu pada Pengadilan Niaga dan pada tingkat Kasasi PREFEL S.A. dinyatakan kalah namun kekalahan PREFEL S.A. tersebut lebih dikarenakan kesalahan teknis, seperti:

1. Dianggap tidak sahnya surat kuasa menunjuk kuasa hukum karena tidak dibubuhi tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sebagai tanda legalisir,
2. Surat kuasa itu dianggap tidak bermaterai karena tidak menggunakan materai dari negara Indonesia,
3. Bahwa gugatan dianggap kabur karena ayat-ayat dari pasal-pasal yang dijadikan dasar gugatan tidak disebutkan secara jelas, dll.

Bukan suatu hal prinsip yang berhubungan langsung dengan materi gugatan. Karena berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh PREFEL S.A. dimuka sidang sudah cukup meyakinkan bahwa PREFEL S.A. adalah pihak yang berhak atas merek Prada. Oleh karenanya pada sidang ditahap akhir, seluruh materi gugatan dari PREFEL S.A. diterima oleh Majelis Hakim sehingga Fahmi Babra dinyatakan kalah dan harus menanggung segala konsekwensi dari perbuatan curangnya.

Kenyataan tersebut diatas sungguh berbeda dari fakta-fakta yang terungkap dipengadilan pada kasus sengketa merek Kinotakara.

Pada sengketa merek Kinotakara, K-Link Sendirian Berhad sebagai pihak yang merasa paling berhak atas merek Kinotakara mengajukan gugatan pembatalan atas merek Kinotakara yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Merek atas nama PT. Royal Body Care Indonesia dengan nomor Agenda DOO.2002.10804.00807 untuk kelas barang Nomor 5.

Gugatan pembatalan yang diajukan oleh K-Link Sendirian Berhad didasarkan kepada bukti-bukti pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan oleh PT.

Royal Body Care Indonesia, yaitu bahwa merek Kinotakara yang didaftarkan oleh PT. Royal Body Care Indonesia tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, khususnya untuk kelas barang nomor 5.

Selain itu, pada kedua merek tersebut, apabila dilihat dari kata-katanya, mempunyai persamaan secara keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya, sehingga dapat mengecohkan atau menyesatkan khalayak ramai bahwa seakan-akan merek serta produk-produk milik PT. Royal Body Care Indonesia yang menggunakan merek “Kinotakara” berasal dari K-Link Sendirian Berhad atau mempunyai hubungan yang erat dengan K-Link Sendirian Berhad, vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek 2001 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”.

Dasar hukum yang digunakan oleh K-Link Sendirian Berhad dalam mengajukan gugatan pembatalan adalah sama dengan dasar hukum yang digunakan oleh PREFEL S.A. pada kasus sengketa merek Prada. Proses litigasi yang ditempuh K-Link Sendirian Berhad dan juga PREFEL S.A. pada masing-masing kasus juga sama, yaitu dimulai dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga sampai dengan proses Pemeriksaan Kembali di Mahkamah Agung. Namun hasil akhir yang diterima oleh para pihak dimasing-masing kasus berbeda.

Pada kasus Prada, Majelis Hakim MA akhirnya menyatakan bahwa PREFEL S.A. yang berkedudukan sebagai penggugat adalah pihak yang paling berhak atas merek Prada di Indonesia. Keputusan Majelis Hakim ini didasarkan pada bukti-bukti kuat yang diajukan oleh pihak PREFEL S.A. pada proses Pemeriksaan Kembali. Novum atau bukti-bukti baru itulah yang akhirnya membatalkan keputusan-keputusan pada proses litigasi ditingkat sebelumnya.

Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh PREFEL S.A., pada proses litigasi kasus Kinotakara, K-Link Sendirian Berhad juga mengajukan bukti-bukti dan juga

novum yang diharapkan dapat dijadikan mata pisau, diantaranya adalah:

1. Bukti pendaftaran di beberapa negara, di mana pendaftarannya dilakukan atas nama perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan K-Link Sendirian Berhad ataupun oleh K-Link Sendirian Berhad sendiri,
2. Bukti pemasaran di beberapa negara melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan K-Link Sendirian Berhad ataupun oleh K-Link Sendirian Berhad sendiri,
3. Bukti investasi di beberapa negara oleh K-Link Sendirian Berhad dalam upaya untuk memperluas jangkauan usahanya dan investasinya.

Dimana bukti-bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa merek “Kinotakara” telah memperoleh pengakuan dari masyarakat. Hal ini terutama dapat dilihat nilai penjualan yang diperoleh dan pengakuan dari anggota masyarakat luas, seperti di Malaysia, Jepang dan Indonesia.

Dari uraian penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa merek dagang: “Kinotakara” milik K-Link Sendirian Berhad merupakan merek terkenal karena

telah memenuhi semua unsur untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“.....dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara,.....”;

Merek “Kinotakara” juga telah memiliki kriteria penentuan merek terkenal berdasarkan *WIPO Joint Recommendation*, yang dalam terjemahan bebas berarti:

“Faktor-faktor dimana dapat disimpulkan bahwa suatu merek adalah merek terkenal atau tidak, termasuk dan tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dari masyarakat;*
- b. jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap pemakaian merek;*
- c. jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk pengiklanan atau publikasi dan presentasi pada pekan raya atau pameran dari barang-barang dan/atau jasa di mana merek tersebut dipergunakan;*
- d. jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran dan/atau setiap permohonan pendaftaran merek, sejauh mana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan terhadap merek tersebut;*

e. nilai yang dihubungkan dengan merek”.

Oleh karena merek “Kinotakara” milik Penggugat telah terkenal di beberapa negara di dunia, maka merek “Kinotakara” tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 yang berbunyi

“.....tergolong merek yang mashur (wel known mark). Bukan hanya itu saja, tetapi sudah tergolong merek yang memiliki reputasi tinggi (high reputation) atas alasan:sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi, dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia (borderless world)”.

Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991, tanggal 25 Nopember 1995 yang menyebutkan: “Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional,”;

Selain hal tersebut diatas, oleh karena merek dagang “Kinotakara” milik Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai merek terkenal di beberapa negara, maka Penggugat dapat dikatakan sebagai pemilik hak tunggal (khusus) untuk memakai merek tersebut.

Namun demikian, bukti-bukti dan novum yang diajukan oleh K-Link Sendirian Berhad tidaklah cukup memberikan kepastian bahwa benar K-Link Sendirian Berhad adalah pihak yang berhak atas merek Kinotakara di Indonesia. Secara yuridis, bukti-bukti dan novum yang diajukan oleh K-Link Sendirian Berhad tersebut sangatlah lemah. Hal ini karena:

1. Menurut hukum pemberian hak eksklusif atas merek didasarkan atas pendaftaran merek tersebut dan adanya sertifikat merek, sedangkan merek K-Link Sendirian Berhad *in casu* baru diajukan permohonan pendaftaran di beberapa negara sehingga dengan demikian belum bisa dikategorikan ke dalam merek terkenal,
2. Dari seluruh bukti yang diajukan oleh K-Link Sendirian Berhad tidak ada satupun yang membuktikan merek Kinotakara milik K-Link Sendirian Berhad telah terdaftar di suatu Negara,
3. Berdasar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 disebutkan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sedangkan merek Kinotakara milik K-Link Sendirian Berhad belum terdaftar di Malaysia dan India (karena bukti yang

diajukan baru berupa permohonan pendaftaran merek) juga di Indonesia belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Merek. Sehingga K-Link Sendirian Berhad belum berhak atas merek KINOTAKARA.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas, maka saya setuju atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada proses Peninjauan Kembali yang menolak pernyataan K-Link Sendirian Berhad sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek dagang “KINOTAKARA” di Indonesia.

b. Pensyaratan itikad baik dalam praktek penggunaan merek

Didalam konsepsi penggunaan merek, pensyaratan itikad baik berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Jika suatu merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing

memperluas jaringan bisnisnya, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia.¹⁵⁷ Larangan ini untuk mencegah jangan sampai orang/pihak tertentu melakukan pendaftaran berbagai barang dalam suatu merek dengan itikad buruk agar orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut atau dengan cara-cara curang membatasi perdagangan barang tersebut.

Sehubungan dengan Pensyaratan itikad baik dalam praktek penggunaan merek ini, contoh kasus yang sekiranya dapat dibahas adalah sengketa merek Claudia, antara PT. Perusahaan Dagang Tempo melawan Eli Suwanda dan Endang Suganda.

Dalam sengketa merek Claudia, pelanggaran prinsip itikad baik dilakukan oleh Eli Suwanda dan Endang Suganda. Pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan oleh Eli Suwanda dan Endang Suganda adalah berupa, tindakan pasif terhadap merek Claudia yang telah didaftarkannya.

Tindakan pasif disini adalah, bahwa sejak merek Claudia terdaftar atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda dengan registrasi nomor 245682 tanggal 2 Februari 1989 untuk jenis barang kosmetik dan obat-

¹⁵⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, Hal. 140-141.

obatan kecantikan (Minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, *talk* obat anti gatal-gatal (*talk* kesehatan), *pomade* rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, *eye shadow*, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/jenggot & rambut), minyak briliatin/*brilliantie*, *shampoo*, cat bibir, krim kulit, obat keriting rambut, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe, sabun wangi, sabun obat (sabun kesehatan) kemudian diperpanjang dengan nomor 430229 tanggal 2 Februari 1999, Eli Suwanda dan Endang Suganda tidak pernah memproduksi, memakai/menggunakan dan menjual produk-produk dengan merek Claudia tersebut.

Sedangkan dalam hal ini diketahui bahwa PT. Perusahaan Dagang Tempo pada 24 Juli 1979 juga telah mendaftarkan merek dagang Claudia untuk jenis barang sabun wangi, sabun cuci, deterjen, krim deterjen, tapal gigi dan bahan pemeliharaan gigi, yang kemudian diperpanjang kembali tanggal 14 Agustus 1999 dengan registrasi No. 433334.

Dalam rangka pengembangan usaha, PT. Perusahaan Dagang Tempo bermaksud untuk

memproduksi produk-produk dengan merek CLAUDIA untuk jenis barang antara lain: minyak rambut, minyak wangi, krim muka, cat kuku, bedak wangi, talk obat anti gatal-gatel (talk kesehatan), pomade rambut, cat alis, cat penggaris mata, parfum, eye shadow, minyak/*air cologne*, *deodorant spray*, *hair spray*, *deodorant stick*, *after shave* (obat cukur kumis/ jenggot & rambut), minyak *briliantin/briliantie*, cat bibir, krim kulit, penghitam/sepuhan rambut, bahan/sediaan penumbuh rambut, bahan/sediaan/obat anti ketombe.

Namun upaya PT. Perusahaan Dagang Tempo tersebut terhalang dengan masih terdaftarnya merek Claudia atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda untuk jenis barang yang sama.

Hal ini membuktikan bahwa tindakan pasif dari Eli Suwanda dan Endang Suganda atas merek Claudia yang telah didaftarkannya termasuk didalam tindakan pelanggaran prinsip itikad baik karena telah menghambat/membatasi upaya pengembangan usaha dari pelaku usaha lain (PT. Perusahaan Dagang Tempo).

Pelanggaran prinsip itikad baik yang telah dilakukan oleh Eli Suwanda dan Endang Suganda sebagaimana

tersebut diatas jelas telah memenuhi rumusan Pasal 61 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa:

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.

Untuk itu sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung didalam proses Pemeriksaan Kembali memutuskan untuk merek Claudia No. 430229 atas nama Eli Suwanda dan Endang Suganda dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hapus dengan segala akibat hukumnya untuk produk kosmetika dan obat-obatan kecantikan.

2. Konsekwensi Pelanggaran Prinsip Itikad baik

Dalam Pendaftaran Merek

a. Upaya gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek

Adanya pembajakan hak merek akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar. Produk yang dijual pembajak dengan merek bajakan akan berpengaruh mengurangi *omzet* penjualan pemilik merek terdaftar yang

dibajak. Masyarakat yang memberi produk tersebut akan mengira bahwa barang/jasa yang dibeli berasal dari pemilik merek terdaftar. Terlebih lagi jika pembajak menjual produknya dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang kurang baik, tentu akan sangat merugikan pemilik merek yang bersangkutan.¹⁵⁸

Sebagai konsekwensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya.¹⁵⁹

Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.¹⁶⁰

Dari ketiga sengketa merek diatas (kasus merek: Prada, Kinotakara dan Claudia) tidak ada satu pihak pun yang mengajukan gugatan ganti rugi. Menurut saya, hal ini

¹⁵⁸ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta, Djambatan, 1996, Hal. 75.

¹⁵⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Bandung, PT. Alumni, 2003, Hal. 364.

¹⁶⁰ Ok. Saidin, *Op.Cit.*, Hal. 304-305.

karena posisi gugatan ganti rugi bukanlah sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Gugatan ganti rugi dapat ditempuh sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa.

Terhadap ketiga kasus tersebut diatas, sebenarnya masing-masing pihak yang berkedudukan sebagai penggugat mengajukan tuntutan/gugatan dengan didasari pada kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain, yang dirasa telah menggunakan merek penggugat dengan tanpa hak.

Semisal pada sengketa merek Prada, sebenarnya PREFEL S.A. dapat saja mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak Fahmi Babra yang jelas-jelas telah menggunakan merek Prada-nya secara tanpa hak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri. Namun kenyataannya baik pada Kasus merek Prada maupun pada kedua sengketa merek lainnya tidak satupun pihak penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Pada ketiga kasus diatas, tuntutan/gugatan yang diajukan hanyalah tuntutan/gugatan pembatalan dan penghapusan. Menurut saya, hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan hati nurani, terlebih bahwa masing-masing pihak penggugat sebenarnya belum terlalu

mengalami kerugian yang berarti atas penggunaan merek tanpa hak dari pengusaha lain, misalnya:

1. Sengketa Merek Prada

PREFEL S.A. sebagai pemilik sah merek Prada, tidak terlalu mengalami kerugian karena merek Prada milik PREFEL S.A. baru mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 1995 melalui distributor resminya PT. Mahagaya Perdana. Sedangkan Fahmi Babra sebagai Pengusaha yang beritikad buruk juga baru mendaftarkan merek Prada miliknya pada kisaran tahun yang sama.

2. Sengketa Merek Kinotakara

K-Link Sendirian Berhad sebagai pihak penggugat, sebenarnya memang tidak cukup mempunyai otoritas untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Karena gugatan ganti rugi hanya bisa diajukan oleh pemilik merek yang sudah terdaftar. Sedangkan K-Link Sendirian Berhad belum pernah mendaftarkan merek Kinotakara-nya dinegara manapun termasuk Indonesia.

3. Sengketa Merek Claudia

Sama halnya dengan PREFEL S.A. pada sengketa merek Prada, PT. Perusahaan Dagang Tempo

sebenarnya juga tidak/belum mengalami kerugian apapun, karena ia baru tahun bahwa merek Claudianya telah didaftarkan oleh pengusaha lain pada saat hendak mendaftarkan merek tersebut.

Sehubungan dengan gugatan ganti rugi, dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 dinyatakan bahwa Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹⁶¹

Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) tersebut diatas, dapat diketahui ada dua jenis bentuk tuntutan ganti rugi atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara

¹⁶¹ Rachmadi usman, *Op.Cit.*, Hal. 364-365.

langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.¹⁶²

b. Tindakan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek

Tindakan pembatalan pendaftaran merek hanya digunakan didalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan didalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga

¹⁶² Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 93.

atau Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.¹⁶³

Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:¹⁶⁴

- (1) *Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.*
- (2) *Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.*
- (3) *Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.*
- (4) *Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.*

Kaitannya dengan ketiga kasus merek yang dibahas dalam tesis ini, hanya sengketa merek Prada dan Kinotakara yang berkaitan dengan upaya pembatalan merek terdaftar. Karena dalam sengketa merek Claudia, materi gugatan berupa tindakan penghapusan. Hal ini karena sengketa merek Claudia berhubungan dengan

¹⁶³ Rachmadi usman, *Op.Cit.*, Hal. 362-363.

¹⁶⁴ *Ibid*, Hal. 363.

tindakan pelanggaran penggunaan hak atas merek bukan mengenai kepemilikan hak atas merek.

Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Merek 2001 sebagaimana tersebut diatas sebenarnya dapat diterapkan dalam sengketa merek Prada dan Kinotakara. Artinya, terhadap kedua merek tersebut, gugatan atau tuntutan dapat dilakukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Hal ini karena, didalam sengketa kedua merek tersebut terdapat pelanggaran prinsip itikad baik. Sedangkan didalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan:

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal

5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.”

Terhadap sengketa merek Kinotakara sebenarnya berlaku pengecualian. Hal ini karena gugatan tetap dapat diajukan meskipun penggugatnya bukanlah pemilik merek yang telah terdaftar.

Pengajuan gugatan pembatalan sebenarnya hanya diutamakan bagi para pemilik merek yang telah terdaftar, namun Undang-Undang memberi pengecualian bagi pemilik merek terkenal. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001 dengan tegas menentukan, pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah yang bersangkutan mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada kantor merek.

K-Link Sendirian Berhad sebagai penggugat dalam sengketa merek Kinotakara dapat mengajukan gugatan setelah melakukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran DOO, 2003.18924-19094 pada tanggal 21 Juli 2003 untuk kelas barang No. 5, melalui kuasa hukumnya di Indonesia, yaitu Lawrence T.P. Siburian & Associates.

Bila K-Link Sendirian Berhad tidak menempuh prosedur tersebut, maka akan percuma mengajukan gugatan pembatalan. Sebab pengadilan akan menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima dalam putusannya karena salah satu syarat pengajuan gugatan tidak dipenuhi penggugat.¹⁶⁵

Sekarang mengenai penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

1. atas prakarsa Direktorat Jenderal, atau
2. berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut:¹⁶⁶

1. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu: (a). Larangan import; (b). Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang

¹⁶⁵ Gatot supramono, *Op.Cit.*, Hal. 62

¹⁶⁶ Ahmadi miru, *Op.Cit.*, Hal. 79-80

bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Sebagaimana diketahui diatas, apabila merek yang terdaftar tidak dipergunakan sebagaimana ketentuan Undang-Undang dapat mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Merek 2001, dapat diketahui ada tiga (3) macam cara penghapusan pendaftaran merek, yaitu: atas prakarsa Kantor Merek, karena permintaan pemilik merek dan adanya gugatan pihak ketiga.

Didalam sengketa merek Claudia, penghapusan pendaftaran merek jelas dilakukan karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Hal ini diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Merek 2001, yang menyatakan: "Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.”

Dengan aturan yang demikian ini menunjukkan bahwa selain menghendaki Kantor Merek atau pemilik merek yang menghapus pendaftaran, tampak Undang-Undang juga menghendaki adanya kontrol dari masyarakat tentang pelaksanaan merek terdaftar.¹⁶⁷

c. Tindakan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek

Undang-Undang Merek 2001 memberikan hak kepada pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan provisi yang tujuannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Tuntutan provisi ini didalam Undang-Undang Merek 2001 diatur pada Pasal 78 ayat (2), yang isinya antara lain:

¹⁶⁷ Gatot supramono, *Op.Cit.*, Hal. 56-57

“Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak”.

Dalam hal tergugat dituntut juga untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim untuk “menunda” penyerahan barang atau nilai barang tersebut, dapat disamakan dengan penolakan atas gugatan yang meminta agar suatu gugatan dapat dilaksanakan lebih dahulu.¹⁶⁸

Penundaan penyerahan barang atau nilai barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun, secara hukum setiap putusan Pengadilan Niaga masih dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Ahmadi miru, *Op.Cit.*, Hal. 94.

¹⁶⁹ *Ibid*, Hal. 94-95.

BAB VI

PENUTUP

Pada bagian penutup tesis yang berjudul “Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)”, penyusun mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan saran terhadap hasil study yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Merek harus didaftar dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Masalah itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek tersebut, maka usaha mendaftarkan merek itu oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “itikad tidak baik”. Sedangkan dalam konsepsi penggunaan merek, persyaratan itikad baik berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

2. Sebagai konsekwensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan:
 - Gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.
 - Tindakan pembatalan pendaftaran merek. Tindakan pembatalan ini hanya digunakan didalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan didalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.
 - Tuntutan provisi yang tujuannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk diperhatikan sehubungan dengan hal-hal yang telah diungkapkan dimuka, yaitu:

1. Direktorat Jenderal HaKI harus lebih cermat dalam mengamati terhadap pendaftaran maupun pemakaian selanjutnya merek

dagang baik yang asing maupun yang lokal dengan mengacu pada SK Menkeh Nomor: M.01.HC.0101 tahun 1987 yang telah direvisi oleh SK Menkeh Nomor: M.03.HC.02.01 tahun 1991, sehingga menjadi pedoman dalam setiap permohonan pendaftaran merek.

2. Secara hierarkis Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi yang lebih tinggi meningkatkan pengawasan terhadap segala proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI.
3. Diadakan peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal HaKI dan terhadap para hakim di tiap peradilan khususnya peradilan niaga, dengan cara pendidikan melalui Perguruan Tinggi dan/atau studi banding ke luar negeri, minimal negara-negara ASEAN atau Australia.
4. Diupayakan para pengusaha melakukan konsultasi dengan pakar-pakar atau konsultan merek yang mempunyai kualifikasi/standar Internasional sebelum mendaftarkan bahkan sebelum mempergunakan merek dagangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Gani Abdullah, *Mahkamah Agung Perlu Reposisi Manajemen*, (Jakarta: Buletin Komisi Yudisial, 2006).

Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Amir Pamuntjak, *Sistem Paten Pedoman Praktek Dan Alih Teknologi*, (Jakarta: Djambatan, 1994).

Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property, Patents, Trademark and Copyright*, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990).

Brenda J Fowlston, *Understanding Commercial and Industrial Licencing*, (London: Waterflow Publisher Limited, First Edt, 1984).

Budi Santoso, *Pengantar HKI*, (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008).

Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Nasional*, disajikan dalam ceramah ilmiah tentang Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/Trips Dalam Hukum Nasional, (Bandung: Fakultas Hukum Padjajaran, 1996).

Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000).

Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996).

Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990).

Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

International Intellectual Property Alliance, *Special 301 Report Indonesia*, General Emmbassy of Indonesia 2020, (Massachusetts: Avenue, 2002).

Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007).

Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, (Semarang: Tesis Hukum (UNDIP), 2001).

Kusumah Atmadja, Asikin, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II (Hukum Perdata dan Acara Perdata)*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990).

Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, 1989).

Muhamad Djumhana dan Djubadilah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1996).

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Poerwadarminto, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dept. P dan K, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976).

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983).

R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito, 1981).

Ronny Hanitijo Soemitro (selanjutnya disebut Ronny Hanitijo Soemitro I), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995).

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007).

_____, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1979).

_____, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*". (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2005).

_____, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007).

Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek, Australia: 1967).

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983).

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia).

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).

_____, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1994)

Soetijarto, *Hukum Milik Perindustrian*, (Jakarta: Liberty).

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1977).

_____, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).

_____, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradya Paramita, 1980, Hal. 84, bandingkan dengan pendapat Purwo Sitjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djamban, 1984).

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002).

Untung Suropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999).

Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).

Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jurnal Hukum Bisnis, 1997).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.HC.020.1 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967 dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-Undang Nommor 14 tahun 1997 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

C. INTERNET

<http://www.keputusan.com/HaKI/Merek.pdf>.

<http://myblog-zurich.blogspot.com/2008/07/haki.html>., 2008.